




3 1761 11708721 3





Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117087213>











# MANUAL OF PATENT OFFICE PRACTICE

## FOREWORD

This manual is a revised and updated version of the Manual of Patent Office Practice (MOPOP) published in December 1979.

The manual has been prepared by the Patent Office to instruct patent examiners in Office policy relating to the examination of applications for patents. It has been published in looseleaf form to provide an up-to-date convenient compendium of Office practice, with the intent that applicants and patent agents will find it useful in the prosecution of applications, and in understanding Office procedure.

In its present form, the MOPOP is composed of two parts. The first part refers to the practice applicable to patent applications filed in Canada before October 1, 1989. The second part (grey sheets), the transitional MOPOP, is intended as a guide to practice under the Amended Patent Act which was proclaimed on October 1st, 1989; therefore it applies to patent applications filed after this date. Whenever possible the original text has not been changed. If different interpretations are possible between MOPOP and transitional MOPOP, the practice set forth in the Transitional Manual should be followed.

This manual is to be considered solely as a guide, and should not be quoted as an authority. Authority must be found in the Patent Act, the Patent Rules, and in decisions of the Courts interpreting them.

Alterations to the manual will be made as required by publication of replacement sheets. Subscribers to the manual will be sent replacement sheets as they issue without the requirement of a formal request for them, as these are included with the subscription price.

Comments and suggestions for improvements to this manual will be appreciated.

# RECUEIL DES PRATIQUES DU BUREAU DES BREVETS

## AVANT-PROPOS

Le présent recueil est une version révisée et mise à jour du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) publié en décembre 1979.

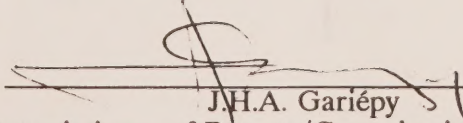
Le Bureau des brevets a préparé cet ouvrage afin d'enseigner à ses examinateurs les pratiques du Bureau relatives à l'examen des demandes de brevets. Sous forme de cahier à feuilles mobiles, ce recueil commode permet de conserver à jour les pratiques du Bureau. Nous espérons qu'il s'avérera utile tant pour ceux qui déposent une demande de brevet que pour les agents de brevets en leur fournissant une meilleure compréhension de la façon de procéder du Bureau. Veuillez prendre note qu'au cours de cet ouvrage le masculin englobera le féminin.

Dans sa forme actuelle, le RPBB est composé de deux parties. En première partie, le RPBB traite des pratiques applicables aux demandes de brevets déposées au Canada avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. En seconde partie (feuilles grises), le RPBB Transitoire sert de guide aux fins de pratique en vertu de la Loi sur les brevets modifiée qui a été promulguée le 1<sup>er</sup> octobre 1989, donc, il s'adresse aux demandes de brevet déposées après cette date. Dans la mesure du possible, le texte original a été conservé. Si le RPBB et le RPBB Transitoire prêtent à des interprétations différentes, la pratique décrite dans le recueil transitoire l'emporte.

Cependant, ce recueil n'est qu'un guide et ne doit pas être considéré comme faisant autorité en la matière. La Loi et les Règles sur les brevets, de même que les décisions juridiques sur leur interprétation ont seuls ce pouvoir.

Les feuilles mobiles permettent d'effectuer les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Les abonnés à ce recueil recevront de nouvelles pages automatiquement sans avoir à en faire la demande, leur coût étant inclus dans le prix de l'abonnement.

Les commentaires et suggestions au sujet de cet ouvrage seront toujours appréciés et nous nous efforcerons dans la mesure du possible, d'y donner suite.

  
J.H.A. Gariépy  
Commissioner of Patents/Commissaire aux brevets







MOPOP

PART ONE

Applicable Patent  
Applications Filed  
Before  
October 1, 1989

RPBB

PREMIÈRE PARTIE

Applicable aux  
Demandes de  
Brevet Déposées Avant  
le 1<sup>er</sup> octobre 1989







<b>Contacting the CPO</b>	<b>Contacts avec le BCB</b>	<b>1</b>
<b>Correspondence</b>	<b>Correspondance</b>	<b>2</b>
<b>Convention Priority</b>	<b>Priorité conventionnelle</b>	<b>3</b>
<b>Filing and Completion Requirements</b>	<b>Exigences aux fins de dépôt et de complètement</b>	<b>4</b>
<b>Petitions, Assignments and Representatives</b>	<b>Pétitions, cessions et représentants</b>	<b>5</b>
<b>Abstracts</b>	<b>Précis</b>	<b>6</b>
<b>The Disclosure</b>	<b>La divulgation</b>	<b>7</b>
<b>Claims</b>	<b>Revendications</b>	<b>8</b>
<b>Section 39(1) Practice</b>	<b>Application de l'article 39(1)</b>	<b>9</b>
<b>Section 36 Practice</b>	<b>Application de l'article 36</b>	<b>10</b>
<b>Novelty</b>	<b>Nouveauté</b>	<b>11</b>
<b>Utility and Non-Statutory Subject Matter</b>	<b>Utilité et matière non brevetable</b>	<b>12</b>
<b>Amendment Procedure</b>	<b>Processus de modification</b>	<b>13</b>
<b>Reissue and Disclaimer</b>	<b>Redélivrance et renonciation</b>	<b>14</b>
<b>Abandonment and Forfeiture</b>	<b>Abandon et déchéance</b>	<b>15</b>
<b>Final Rejection Procedure</b>	<b>Processus de rejet final</b>	<b>16</b>
<b>Classification</b>	<b>Classification</b>	<b>17</b>
<b>Conflict Practice</b>	<b>Pratique du conflit</b>	<b>18</b>



<b>Second Filing Under Section 27(1.1)</b>	<b>Deuxième dépôt en vertu de l'article 27(1.1)</b>	<b>19</b>
<b>Re-examination</b>	<b>Réexamen</b>	<b>20</b>
<b>PCT</b>	<b>PCT</b>	<b>21</b>
<b>Maintenance Fees</b>	<b>Taxes de maintien</b>	<b>22</b>
<b>Information and Technology Exploitation (ITE)</b>	<b>Information et exploitation de la technologie (IET)</b>	<b>23</b>
<b>Fees</b>	<b>Taxes</b>	<b>24</b>
<b>Index</b>	<b>Index</b>	<b>25</b>

<b>1</b>	<b>CONTACTING THE CPO</b>	<b>CONTACTS AVEC LE BCB</b>
1.01	LOCATION OF THE PATENT OFFICE	EMPLACEMENT DU BUREAU DES BREVETS
1.02	INTERVIEWS	ENTREVUES
1.03	INSPECTION OF DOCUMENTS	INSPECTION DES DOCUMENTS
1.04	SEARCHES BY THE PUBLIC	RECHERCHES PAR LE PUBLIC
<b>2</b>	<b>CORRESPONDENCE</b>	<b>CORRESPONDANCE</b>
2.01	POSTAL ADDRESS OF THE PATENT OFFICE	ADRESSE POSTALE DU BUREAU DES BREVETS
2.02	GENERAL INQUIRIES	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉRÉRAUX
2.02.01	Publications available	Publications disponibles
2.02.02	Information relating to applications identified by serial numbers	Renseignements concernant les demandes identifiées par des numéros de série
2.02.03	Validity and interpretation of patents	Validité et interprétation des brevets concédés
2.03	INQUIRIES BY APPLICANTS	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR LES DEMANDEURS
2.03.01	Status inquiries	Renseignements sur l'état des demandes
2.03.02	Action inquiries	Renseignements sur les décisions
2.04	INQUIRIES UNDER SECTION 11	RENSEIGNEMENTS AUTORISÉS PAR L'ARTICLE 11
2.04.01	Searches based on foreign patents only	Recherches s'appuyant uniquement sur des brevets étrangers
2.04.02	How the search is conducted	Mode de recherche
2.05	REQUESTS FOR ADVANCED EXAMINATION	REQUÊTES D'AVANCEMENT D'EXAMEN
2.05.01	Acceptable reasons for advanced examination	Raisons justifiant l'avancement d'examen
2.05.02	Applications conflicting with applications under advanced examination status	Demands en conflit avec des demandes jouissant d'avancement d'examen
2.05.03	Other applications receiving examination priority	Autres demandes ayant droit à la priorité d'examen
2.06	DELAYS AFTER ALLOWANCE AND SIMULTANEOUS ISSUE	DÉLAIS APRÈS ACCEPTATION ET OCTROI SIMULTANÉ
2.06.01	Requests for simultaneous issue	Requêtes d'émission simultanée
2.07	PROTESTS	PROTESTATIONS
2.07.01	Applying protests	Suite donnée aux protestations
2.07.02	Protest and confidentiality	Protestation et confidentialité
2.08	WITHDRAWAL FROM ALLOWANCE	RETRAIT DE L'ACCEPTATION



<b>3</b>	<b>CONVENTION PRIORITY</b>	<b>PRIORITÉ CONVENTIONNELLE</b>
3.01	FILING REQUIREMENTS WHEN CONVENTION PRIORITY IS REQUESTED	MODALITÉS DE DÉPÔT AUX FINS DE LA PRIORITÉ CONVENTIONNELLE
3.02	VERIFICATION OF CONVENTION DATES UNDER RULE 37	VÉRIFICATION DES DATES DE PRIORITÉ CONVENTIONNELLE AUX TERMES DE LA RÈGLE 37
3.03	CONVENTION DOCUMENTS IN CONFLICT PROCEEDINGS	DOCUMENTS CONVENTIONNELS LORS D'UN CONFLIT
3.04	PETTY PATENTS AND AUTHORS' CERTIFICATES	BREVETS MINEURS ET CERTIFICATS D'AUTEURS
3.05	TIME LIMITS FOR FILING UNDER THE CONVENTION	DÉLAIS DE DÉPÔT SELON LA CONVENTION
3.06	U.S. CONTINUATION-IN-PART APPLICATIONS	DEMANDES «CONTINUATION- IN-PART» É.U.A.
3.07	PARTIAL AND MULTIPLE PRIORITIES	PRIORITÉS PARTIELLES ET MULTIPLES
3.08	CONVENTION PRIORITY ON DIVISIONALS	PRIORITÉ CONVENTIONNELLE À L'ÉGARD DES DEMANDES DIVISIONNAIRES
3.09	CERTIFICATION OF DOCUMENTS	CERTIFICATION DE DOCUMENTS
<b>4</b>	<b>FILING AND COMPLETION REQUIREMENTS</b>	<b>EXIGENCES AUX FINS DE DÉPÔT ET DE COMPLÈTEMENT</b>
4.00	FILING OF AN APPLICATION	DÉPÔT D'UNE DEMANDE
4.01	REQUIREMENTS FOR A FILING DATE	EXIGENCES POUR L'OBTENTION D'UNE DATE DE DÉPÔT
4.01.01	Failure to supply an abstract	Défaut de soumettre un précis
4.01.02	Failure to submit the filing fee	Défaut de soumettre la taxe de dépôt
4.01.03	Applications submitted with pages missing from the specification	Demandes soumises sans toutes les pages du mémoire descriptif
4.01.04	Applications submitted without claims	Demandes soumises sans revendications
4.02	INCOMPLETE APPLICATIONS	DEMANDES INCOMPLÈTES
4.03	INFORMAL APPLICATIONS	DEMANDES IRRÉGULIÈRES
4.04	REQUIREMENTS UNDER RULE 19	EXIGENCES DE LA RÈGLE 19
<b>5</b>	<b>PETITIONS, ASSIGNMENTS AND REPRESENTATIVES</b>	<b>PÉTITIONS, CESSIONS ET REPRÉSENTANTS</b>
5.01	LANGUAGE REQUIREMENT	EXIGENCES LINGUISTIQUES
5.02	THE PETITION	LA PÉTITION
5.02.01	Execution of the petition (Rule 17(1) and (5))	Souscription de la pétition (règle 17(1) et (5))

5.02.02	Amendment to the petition (Rule 17(6))
5.02.03	The title
5.02.04	Public Servants Inventions Act
5.03	APPOINTMENT OF AGENTS
5.03.01	Appointment of principal agents
5.03.02	Appointment of associate agents
5.03.03	Identification of agent in the specification
5.04	NOMINATION OF REPRESENTATIVE
5.05	ASSIGNMENT OF INTEREST

## 6 ABSTRACTS

6.01	CONTENT OF ABSTRACTS
6.02	COPIES REQUIRED
6.03	EXAMINATION OF ABSTRACTS
6.04	APPLICATIONS READY FOR ALLOWANCE
6.05	ABSTRACT IN SEARCH DOCUMENTS
6.06	EXAMPLES OF ABSTRACTS

## 7 THE DISCLOSURE

7.01	CLARITY OF DESCRIPTION
7.02	COMPLETENESS OF DISCLOSURE
7.03	REFERENCE TO DRAWINGS
7.03.01	Mechanics of drawings
7.04	APPLICATION AND PATENT SERIAL NUMBERS IN DISCLOSURES
7.04.01	Sufficient disclosure
7.04.02	Insufficient disclosure
7.04.03	Identification of patents and applications
7.04.04	Missing numbers
7.04.05	Incorporation of subject matter by reference
7.05	TRADE-MARK AND TRADE NAMES IN DISCLOSURES (RULE 29)
7.05.01	Application of Rule 29
7.05.02	Identification of trade-marks in specifications

Modification de la pétition (règle 17(6))
Le titre
Loi sur les inventions des fonctionnaires
NOMINATION DES AGENTS
Nomination des agents principaux
Nomination des coagents
Identification de l'agent dans le mémoire descriptif
DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT
CESSION D'INTÉRÊT

## PRÉCIS

CONTENU DES PRÉCIS
COPIES REQUISES
EXAMEN DES PRÉCIS
DEMANDES EN INSTANCE D'ACCEPTATION
LE PRÉCIS DANS LES DOCUMENTS DE RECHERCHE
EXEMPLES DE PRÉCIS

## LA DIVULGATION

CLARTÉ DE LA DESCRIPTION COMPLÈTEMENT DE LA DIVULGATION
RENOI AUX DESSINS
Présentation et fonction des dessins
NUMÉROS DE SÉRIE DE DEMANDES ET DE BREVETS DANS LES DIVULGATIONS
Suffisance de la divulgation
Insuffisance de la divulgation
Identification des brevets et des demandes
Numéros manquants
Incorporation de matière au moyen de renvois
MARQUES DE COMMERCE ET NOMS COMMERCIAUX DANS LES DIVULGATIONS (RÈGLE 29)
Application de la règle 29
Identification des marques de commerce dans les mémoires descriptifs



7.05.03	Trade names	Noms commerciaux
7.05.04	Trade-mark searches	Recherches des marques de commerce
7.06	SUPPLEMENTARY DISCLOSURES	DIVULGATIONS SUPPLÉMENTAIRES
7.06.01	Procedure for entering new matter	Modalités d'inscription de la nouvelle matière
7.06.02	Date accorded supplementary disclosures	Date accordée aux divulgations supplémentaires
7.06.03	Supplementary disclosures and division	Divulgations supplémentaires et division
7.06.04	Examination of supplementary disclosures	Examen des divulgations supplémentaires
7.06.05	New matter submitted during conflict	Nouvelle matière soumise durant un conflit
7.06.06	Supplementary disclosure and final rejection	Divulgation supplémentaire et rejet final
7.07	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
8	CLAIMS	REVENDEICATIONS
8.01	BASIC REQUIREMENTS	EXIGENCES DE BASE
8.01.01	Clarity	Clarté
8.01.02	Completeness	Complètement
8.01.03	Support	Étayage
8.01.04	Ranges not specifically disclosed	Intervalles non spécifiquement divulgués
8.02	MEANS CLAIMS	REVENDEICATIONS EN TERMES DE MOYENS
8.02.01	Improper means claims	Revendications inacceptables en termes de moyens
8.02.02	Acceptable means claims	Revendications acceptables en termes de moyens
8.02.03	Example	Exemple
8.03	DEPENDENT CLAIMS	REVENDEICATIONS DÉPENDANTES
8.03.01	Form required for dependent claims	Forme prescrite pour les revendications dépendantes
8.04	PRODUCT CLAIMS	REVENDEICATIONS DE PRODUITS
8.04.01	Product-by-process claims	Revendications de produits-par-le-procédé
8.04.02	Product claims not governed by Section 39	Revendications de produits ne relevant pas de l'article 39
8.04.03	Product claims governed by Section 39	Revendications de produits relevant de l'article 39
8.05	COMBINATIONS, SUBCOMBINATIONS AND AGGREGATIONS	COMBINAISONS, SOUS-COMBINAISONS ET AGRÉGATIONS
8.05.01	Exhaustive combinations	Combinaisons exhaustives

8.05.02	Aggregation
8.05.03	"Method of use" or "use" claims
8.06	JURISPRUDENCE
<b>9</b>	<b>SECTION 39(1) PRACTICE</b>
9.01	INTRODUCTION
9.01.01	Amendment to claims
9.02	PROCESS MUST BE NEW AND INDEPENDENTLY CLAIMED
9.03	MEDICINAL SUBSTANCES HAVING NON-MEDICINAL USES
9.04	FOODS AND MEDICINES NOT GOVERNED BY SECTION 39(1)
<b>10</b>	<b>SECTION 36 PRACTICE</b>
10.01	UNITY OF INVENTION AND SUBJECT MATTER
10.01.01	One patent for one invention
10.02	RULE 58 AND UNITY OF INVENTION
10.02.01	(A) Product and process
10.02.02	(B) Product and a use of the product
10.02.03	(C) Process and apparatus
10.02.04	(D) Product, process and use
10.02.05	(E) Product, process and apparatus
10.03	CLAIMS CONNECTED IN DESIGN OR OPERATION
10.03.01	Combination and subcombination claims
10.03.02	Linking claims
10.03.03	Markush claims
10.03.04	Intermediates and final products
10.04	SECTION 36 AND DIVISION
10.04.01	Applicability of Section 36
10.05	EXAMINATION FOR DIVISIONAL STATUS
10.05.01	Time limits on filing divisionals

Agrégation
Revendications de «modes d'emploi» ou «usage»
JURISPRUDENCE
<b>APPLICATION DE L'ARTICLE 39(1)</b>
INTRODUCTION
Modification des revendications
LE PROCÉDÉ DOIT ÊTRE NOUVEAU ET REVENDIQUÉ SÉPARÉMENT
SUBSTANCES MÉDICAMENTEUSES AYANT DES USAGES NON-MÉDICAUX
ALIMENTS ET MÉDICAMENTS NON RÉGIS PAR L'ARTICLE 39(1)
<b>APPLICATION DE L'ARTICLE 36</b>
UNITÉ D'INVENTION ET MATIÈRE
Un brevet pour une invention
RÈGLE 58 ET UNITÉ D'INVENTION
(A) Produit et procédé
(B) Produit et un usage de ce produit
(C) Procédé et appareil
(D) Produit, procédé et usage
(E) Produit, procédé et appareil
REVENDEICATIONS RELIÉES QUANT À LEURS CONSTRUCTIONS OU LEURS OPÉRATIONS
Revendications visant une combinaison et une sous-combinaison
Revendication «chaînon»
Revendications Markush
Produits intermédiaire et finals
ARTICLE 36 ET DIVISION
Application de l'article 36
EXAMEN DE L'ÉTAT DES DEMANDES DIVISIONNAIRES
Délai aux fins de dépôt des divisionnaires



10.05.02	No new matter in disclosure	Aucune nouvelle matière dans la divulgation principale
10.05.03	Invention must have been claimed in parent	L'invention doit avoir été revendiquée dans la demande originale
10.05.04	Further divisions	Divisions additionnelles
10.05.05	Check of divisional application	Vérification des nouvelles demandes divisionnaires
10.05.06	The petition	La pétition
10.05.07	Action when applicant argues against refusal of divisional status	Décision lorsque le demandeur s'objecte à des modifications de l'état divisionnaire
10.06	DIVISIONAL APPLICATIONS AND FEES	TAXES ET DEMANDES DIVISIONNAIRES
10.07	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
<b>11</b>	<b>NOVELTY</b>	<b>NOUVEAUTÉ</b>
11.01	REQUIREMENTS FOR PATENTABILITY	EXIGENCES AUX FINS DE BREVETABILITÉ
11.01.01	Novelty	Nouveauté
11.02	CITATION OF ART IN REPORTS	CITATION DE LA TECHNIQUE DANS LES RAPPORTS
11.02.01	References applied	Documents cités en opposition
11.02.01.01	Anticipation	Antériorité
11.02.01.02	Lack of invention (Obviousness)	Absence d'invention (Évidence)
11.02.02	References of interest	Documents illustrant l'état de la technique
11.03	REFERENCES MORE THAN TWO YEARS OLD	DOCUMENTS VIEUX DE PLUS DE DEUX ANS
11.03.01	Citation under Section 27	Citations aux termes de l'article 27
11.04	CANADIAN PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD CLAIMING INVENTION	BREVETS CANADIENS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS REVENDIQUANT L'INVENTION
11.05	FOREIGN PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD CLAIMING INVENTION	BREVETS ÉTRANGERS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS REVENDIQUANT L'INVENTION
11.06	PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD DISCLOSING INVENTION	BREVETS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS DIVULGANT L'INVENTION
11.06.01	Citations under Section 41	Citations aux termes de l'article 41
11.06.02	Requirements of an affidavit under Section 41	Exigence d'un affidavit selon l'article 41
11.07	PATENTS AFTER FILING DATE	BREVETS POSTÉRIEURS À LA DATE DE DÉPÔT
11.08	APPLICATIONS FOR SAME INVENTION, SAME INVENTOR	DEMANDES CONCERNANT LA MÊME INVENTION ET AYANT LE MÊME INVENTEUR
11.09	PUBLICATIONS, PUBLIC USE AND SALE LESS THAN TWO YEARS BEFORE THE FILING DATE	PUBLICATION, USAGE PAR LE PUBLIC ET VENTE D'UNE INVENTION MOINS DE DEUX ANS AVANT LA DATE DE DÉPÔT

11.10	IDENTIFICATION OF CITED ART
11.10.01	Corresponding foreign patents
11.11	PERTINENCY AND AVAILABILITY OF REFERENCES
11.11.01	Incorrect citation of references
11.12	JURISPRUDENCE
<b>12</b>	<b>UTILITY AND NON-STATUTORY SUBJECT MATTER</b>
12.01	SCOPE OF THIS CHAPTER
12.02	DEFINITION OF A STATUTORY INVENTION
12.02.01	An invention must be useful
12.02.02	Utility must be disclosed
12.03	PREREQUISITES OF A PATENTABLE INVENTION
12.03.01	Examples of non-statutory subject matter
12.03.02	Living matter
12.04	JURISPRUDENCE
<b>13</b>	<b>AMENDMENT PROCEDURE</b>
13.01	RECEIPT OF CORRESPONDENCE
13.02	CROSSING OF AMENDMENTS AND REPORTS IN THE MAIL
13.03	TYPES OF AMENDMENTS
13.03.01	Delayed amendments
13.03.02	Amendments to drawings
13.03.03	Cancellation of all claims
13.04	AMENDMENTS AND RULE 49
13.05	INCOMPLETE AND UNSATISFACTORY RESPONSES
13.05.01	Responses and Rule 45(3)
13.05.02	Responses not in accordance with Rule 45(3)
13.05.03	Rule 40
13.06	REFUSAL OF AMENDMENTS
13.07	AUTHORIZATION OF CORRECTIONS AND MINOR ERRORS

IDENTIFICATION DES DOCUMENTS CITÉS
Brevets étrangers correspondants
PERTINENCE ET DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS
Citation erronée de documents
JURISPRUDENCE
<b>UTILITÉ ET MATIÈRE NON BREVETABLE</b>
PORTÉE DE CE CHAPITRE
DÉFINITION D'UNE INVENTION BREVETABLE
Une invention doit être utile
L'utilité doit être divulguée
NÉCESSITÉS PRÉALABLES À UNE INVENTION BREVETABLE
Exemples de matières non-brevetables
Matière vivante
JURISPRUDENCE
<b>PROCESSUS DE MODIFICATION</b>
RÉCEPTION DE LA CORRESPONDANCE
CROISEMENT DE MODIFICATIONS ET DE RAPPORTS DANS LE COURRIER
GENRES DE MODIFICATIONS
Modifications différées
Modifications des dessins
Annulation de toutes les revendications
CONDITIONS IMPOSÉES AUX MODIFICATIONS PAR LA RÈGLE 49
RÉPONSES INCOMPLÈTES ET NON SATISFAISANTES
Réponses visées par la règle 45(3)
Réponses non conformes aux exigences de la règle 45(3)
Règle 40
REFUS DE MODIFICATIONS
AUTORISATION DE CORRECTIONS ET ERREURS MINIMES



13.08	AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE	MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION
13.09	SUBMISSION OF AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE	SOUMISSION DE MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION
13.10	AMENDMENT AFTER ALLOWANCE PROCEDURE	PROCESSUS DE MODIFICATION APRÈS ACCEPTATION
13.11	FEEs FOR AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE	TAXES APPLICABLES AUX MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION
13.12	AMENDMENT AFTER PAYMENT OF FINAL FEES	MODIFICATIONS POSTÉRIEURES AU PAIEMENT DES TAXES FINALES
<b>14</b>	<b>REISSUE AND DISCLAIMER</b>	<b>REDÉLIVRANCE ET RENONCIATION</b>
14.01	REISSUE (SECTION 47, RULES 81 AND 82)	REDÉLIVRANCE (ARTICLE 47, RÈGLES 81 ET 82)
14.02	DIVISION OF A REISSUE APPLICATION	DIVISION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE
14.03	REISSUE OF A REISSUED PATENT	REDÉLIVRANCE D'UNE REDÉLIVRANCE
14.04	REISSUE AND NEW MATTER	MATIÈRE NOUVELLE ET REDÉLIVRANCE
14.05	CLAIMS IN REISSUE PATENT	REVENDEICATIONS DANS UNE REDÉLIVRANCE
14.06	REISSUE HAVING CLAIMS OF A DIFFERENT CLASS	REDÉLIVRANCE CONTENANT DES REVENDEICATIONS DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES
14.07	REASONS WARRANTING REISSUE	MOTIFS JUSTIFIANT UNE REDÉLIVRANCE
14.07.01	Failure to claim the invention	Défaut de revendiquer l'invention
14.07.02	Failure to claim broadly	Défaut de revendiquer d'une façon large
14.07.03	Claiming too broadly	Revendications de portée trop étendue
14.07.04	Adding narrower claims	Ajout de revendications plus restreintes
14.07.05	Insufficient description	Description insuffisante
14.08	UNACCEPTABLE REASONS FOR REISSUE	RAISONS INACCEPTABLES AUX FINS DE REDÉLIVRANCE
14.09	THE PETITION FOR REISSUE	LA PÉTITION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE
14.10	EXAMINATION OF REISSUE APPLICATIONS	EXAMEN DES DEMANDES DE REDÉLIVRANCE
14.10.01	The petition	La pétition
14.10.02	Conditions of examination	Conditions d'examen
14.10.03	Review by Division Chief	Révision par le chef de division
14.10.04	Reissue and conflict	Redélivrance et conflit

14.11	DISCLAIMER (SECTION 48 AND FORM 15)	RENONCIATION (ARTICLE 48 ET FORMULE 15)
14.12	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
<b>15</b>	<b>ABANDONMENT AND FORFEITURE</b>	<b>ABANDON ET DÉCHÉANCE</b>
15.01	SCOPE OF THIS CHAPTER	PORTÉE DE CE CHAPITRE
15.02	WITHDRAWAL BY APPLICANT	RETRAIT PAR LE DEMANDEUR
15.03	FORFEITURE	DÉCHÉANCE
15.03.01	Restoration	Restauration
15.04	ABANDONMENT	ABANDON
15.04.01	Reinstatement	Rétablissement
15.05	LAPSED PATENT	BREVET PÉRIMÉ
15.06	TIME LIMITS EXPRESSED IN "MONTHS"	DÉLAIS EXPRIMÉS EN MOIS
15.07	TIME LIMITS EXPIRING ON A DIES NON	DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ
15.08	EXAMPLES	EXEMPLES
<b>16</b>	<b>FINAL REJECTION PROCEDURE</b>	<b>PROCESSUS DE REJET FINAL</b>
16.01	INTRODUCTION	INTRODUCTION
16.02	THE FINAL ACTION REPORT	LE RAPPORT DE LA DÉCISION FINALE
16.03	SATISFACTORY RESPONSES	RÉPONSES SATISFAISANTES
16.04	UNSATISFACTORY RESPONSES	RÉPONSES NON SATISFAISANTES
16.05	REQUEST FOR REVIEW	DEMANDE DE RÉVISION
16.06	THE PATENT APPEAL BOARD	LA COMMISSION D'APPEL DES BREVETS
16.07	THE COMMISSIONER'S DECISION	LA DÉCISION DU COMMISSAIRE
16.08	APPEALS	APPELS
16.09	PROSECUTION AFTER COURT PROCEEDINGS	POURSUITE POSTÉRIEURE AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES
<b>17</b>	<b>CLASSIFICATION</b>	<b>CLASSIFICATION</b>
17.01	PURPOSE OF CLASSIFICATION	BUT DE LA CLASSIFICATION
17.02	BASES OF CLASSIFICATION	LES BASES DE LA CLASSIFICATION
17.03	ARRANGEMENT OF CLASSES	ARRANGEMENT DES CLASSES
17.04	ARRANGEMENT OF SUBCLASSES	ARRANGEMENT DES SOUS- CLASSES
17.04.01	Classification of inventions	Classification des inventions



## 18

## CONFLICT PRACTICE

18.01	DEFINITION OF CONFLICT
18.01.01	Conflict with applications filed after October 1st, 1989
18.01.02	Applications filed after October 1st, 1989
18.02	DISCOVERY OF CONFLICT
18.03	EXAMINATION PRIOR TO CONFLICT
18.03.01	Requests for Delay of Conflict
18.04	DETERMINING PRESENCE OF CONFLICT
18.04.01	Applications With Same Assignee
18.04.02	Conflict When Same Assignee For Some Applications
18.04.03	No Conflict Under Section 43(1)(a) When Inventor the Same, Assignees Different
18.04.04	No Conflict Under 43(1)(b) When Inventor the Same, Applicants Different
18.04.05	Process, Product, Apparatus
18.04.06	Combinations and Sub-Combinations
18.04.07	Genius-Species and Broad-Narrow Claiming of an Invention
18.04.08	Section 39 Applications
18.04.09	Reissue Applications
18.05	SUGGESTING CLAIMS
18.05.01	Inventions Involving Overlapping Temperature Ranges, Percentage of Constituents Etc.
18.05.02	Markush Claims
18.06	CLAIMS DEPENDENT ON OUTCOME OF CONFLICT
18.07	SIMULTANEOUS ACTION ON ALL APPLICATIONS
18.08	MARKING OF CONFLICT CLAIMS
18.08.01	Dependent Claims
18.09	LANGUAGE OF APPLICATIONS
18.10	SUMMARY OF CONFLICT PROCEDURE

## PRATIQUE DU CONFLIT

DÉFINITION D'UN CONFLIT
Conflit avec des demandes déposées après le 1 <sup>er</sup> octobre 1989
Demandes déposées après le 1 <sup>er</sup> octobre 1989
DÉCOUVERTE D'UN CONFLIT
EXAMEN PRÉALABLE AU CONFLIT
Requêtes pour surseoir au conflit
DÉTERMINATION DE LA PRÉSENCE D'UN CONFLIT
Demandes ayant le même cessionnaire
Conflit lorsque quelques demandes ont un cessionnaire commun
Pas de conflit selon l'article 43(1)(a) quand il s'agit du même inventeur et de cessionnaires différents
Pas de conflit selon l'article 43(1)(b) quand il s'agit du même inventeur et de demandeurs différents
Procédé, produit, appareil
Combinaisons et sous-combinaisons
Revendication «étendue-limitée» ou du type «genre-espèces» d'une invention
Demandes régies par l'article 39
Demandes de redélivrance
SUGGESTION DE REVENDICATIONS
Inventions impliquant des chevauchements d'intervalles de température, de pourcentage des constituents etc.
Revendications de type «Markush»
REVENDICATIONS DÉPENDANT DE LA RÉSOLUTION DU CONFLIT
DÉCISION SIMULTANÉE SUR TOUTES LES DEMANDES
NOTATION DES REVENDICATIONS CONCURRENTES
Revendications dépendantes
LANGAGE DES DEMANDES
SOMMAIRE DE LA PROCÉDURE DE CONFLIT

18.11	TIME LIMITS FOR RESPONSES TO CONFLICT LETTERS	DÉLAIS DE RÉPONSES AUX LETTRES DE CONFLIT
18.11.01	Consequences of Failure to Reply to Conflict Letters	Conséquences du défaut de réponse aux lettres de conflit
18.12	APPLICATIONS REMOVED FROM OR ADDED TO CONFLICT	DEMANDES RETIRÉES OU AJOUTÉES AU CONFLIT
18.13	PROCEDURE UNDER SECTION 43(2)	MARCHE À SUIVRE SELON L'ARTICLE 43(2)
18.13.01	The First Conflict Letter	Le première lettre de conflit
18.13.02	Different Parties in a Conflict, Same Agent	Différentes parties à un conflit, même agent
18.13.03	Response to the Section 43(2) Letter	Réponse à une lettre établie selon l'article 43(2)
18.13.04	Procedure if No Reply to the Section 43(2) Letter	Marche à suivre à défaut de réponse à la lettre établie selon l'article 43(2)
18.14	AMENDMENTS DURING CONFLICT	MODIFICATIONS DURANT UN CONFLIT
18.15	RULE 66--INTERCHANGE OF NAMES	RÈGLE 66--ÉCHANGE DE NOMS
18.16	PROCEDURE UNDER COMBINED SECTION 43(3) AND (4)	MARCHE À SUIVRE SELON LES ARTICLES 43(3) ET (4) COMBINÉS
18.16.01	Section 43(3) and (4) Letter	Lettre établie selon les articles 43(3) et (4)
18.16.02	Response to the Section 43(3) and (4) Letter	Réponse à la lettre établie selon les articles 43(3) et (4)
18.17	FURTHER PROCEDURE UNDER SECTION 43(4)	MARCHE À SUIVRE ULTÉRIEURE SELON L'ARTICLES 43(4)
18.17.01	Section 43(4) Letter	Lettre établie selon l'article 43(4)
18.17.02	Responses to the Section 43(4) Letter	Réponses à la lettre établie selon l'article 43(4)
18.18	PROCEDURE UNDER SECTION 43(5)	MARCHE À SUIVRE SELON L'ARTICLE 43(5)
18.18.01	Section 43(5) Letter	Lettre établie selon l'article 43(5)
18.18.02	Response to the Section 43(5) Letter	Réponse à la lettre établie selon l'article 43(5)
18.19	PROCEDURE UNDER SECTION 43(7)-- DETERMINATION OF PRIORITY	MARCHE À SUIVRE SELON L'ARTICLE 43(7)-- DÉTERMINATION DE LA PRIORITÉ
18.19.01	Adequacy of Affidavits	Suffisance des affidavits
18.19.02	Affidavits Substantiated by Exhibits	Affidavits justifiés par des pièces à conviction
18.19.03	Corroborating Affidavits	Affidavits corroboratifs
18.20	DATE OF INVENTION	DATE D'INVENTION
18.20.01	Disclosure to Others	Divulgarion aux autres
18.20.02	Utility Essential to Invention	L'utilité-essentielle à l'invention



18.20.03	Other Considerations for Date of Invention	Autres considérations ayant trait à la date d'invention
18.20.04	Caveats	Cavéats
18.20.05	Diligence	Diligence
18.21	NOTIFICATION OF AWARD	AVIS D'ADJUDICATION
18.21.01	Federal Court Proceedings	Procédures de la Cour fédérale
18.22	RESUMING EXAMINATION AFTER CONFLICT AWARD	REPRISE DE POURSUITE APRÈS L'AJUDICATION
18.22.01	Further Examination After Court Judgement	Examen postérieur au jugement de la Cour
18.23	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
<b>19</b>	<b>SECOND FILING UNDER SECTION 27(1.1)</b>	<b>DEUXIÈME DÉPÔT EN VERTU DE L'ARTICLE 27(1.1)</b>
19.00	SECOND FILING UNDER SECTION 27(1.1)	DEUXIÈME DÉPÔT EN VERTU DE L'ARTICLE 27(1.1)
<b>20</b>	<b>RE-EXAMINATION</b>	<b>RÉEXAMEN</b>
20.00	PATENT RE-EXAMINATION PROCEDURE	PROCESSUS DE RÉEXAMEN DES BREVETS
<b>21</b>	<b>PCT</b>	<b>PCT</b>
21.00	PATENT COOPERATION TREATY (PCT)	TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
<b>22</b>	<b>MAINTENANCE FEES</b>	<b>TAXES DE MAINTIEN</b>
22.01	SCOPE OF THIS CHAPTER	PORTÉE DE CE CHAPITRE
22.02	TERM OF PATENT	LA DURÉE D'UN BREVET
22.03	MAINTENANCE OF PATENTS	MAINTIEN D'UN BREVET
22.03.01	Due dates for patent maintenance fees	Échéance des taxes de maintien pour un brevet
22.03.02	Responsibility for payment of maintenance fees	Responsabilité de l'acquittement des taxes de maintien
22.03.03	Maintenance fees for patents	Taxes de maintien pour les brevets
22.03.04	Non-payment of patent maintenance fee	Non-paiement des taxes de maintien pour les brevets
<b>23</b>	<b>INFORMATION AND TECHNOLOGY EXPLOITATION (ITE)</b>	<b>INFORMATION ET EXPLOITATION DE LA TECHNOLOGIE (IET)</b>
23.00	INFORMATION AND TECHNOLOGY EXPLOITATION (ITE)	INFORMATION ET EXPLOITATION DE LA TECHNOLOGIE (IET)
23.01	INFORMATION SERVICES	SERVICES D'INFORMATION
23.02	PIE PROGRAM	PROGRAMME ERB
23.03	PEP PROGRAM	PROGRAMME PEP
23.04	TIS	SIT

24

**FEES**

**TAXES**

25

**INDEX**

**INDEX**











## **1.01 LOCATION OF THE PATENT OFFICE**

The Canadian Patent Office (CPO) is located at Place du Portage, 50 Victoria Street, Hull, Quebec. The telephone number of the CPO is (819) 997-1936.

## **1.02 INTERVIEWS**

Subject to the conditions imposed by Rule 4 of the Patent Rules, inventors and patent agents may meet examiners about pending applications. Appointments should be made in advance so the examiner will be available and prepared to discuss the prosecution. Interviews concerning the prosecution of applications, including applications that have received final action, may be requested at any stage of the prosecution, and are conducted by the examiner in charge of the application. Where an agent has been appointed, the agent must be present at the interview or must have given authorization for it. In the case of an interview with a new examiner still under training, other members of the CPO staff are asked to assist or may be consulted. Problems that do not concern the examination process are referred to the head of the Patent Examination Branch Support Unit.

The Commissioner does not see agents or inventors about prosecution problems related to specific applications. When an application is under final rejection the applicant may present a written submission for consideration by the Patent Appeal Board (PAB), request a hearing before the PAB or both. The Board's findings and recommendations are placed before the Commissioner for decision.

## **1.03 INSPECTION OF DOCUMENTS**

Pending and abandoned applications are confidential. Sections 10 and 11 of the Patent Act and Rules 13 and 143 of the Patent Rules apply. The CPO Staff is required to protect the interest of the applicant by ensuring that only authorized persons are allowed to inspect application files. Individuals authorized to see the file by the assignee or the assignee's

## **1.01 EMPLACEMENT DU BUREAU DES BREVETS**

Le Bureau canadien des brevets (BCB) est situé à la Place du Portage, 50 rue Victoria, Hull, Québec. Le numéro de téléphone du BCB est (819) 997-1936.

## **1.02 ENTREVUES**

Sous réserve des conditions prescrites à la règle 4 des Règles sur les brevets, les inventeurs et les agents peuvent discuter avec les examinateurs au sujet de demandes en instance. À cet effet, des rendez-vous devraient être organisés à l'avance afin de s'assurer que les examinateurs soient disponibles et prêts à discuter lesdites demandes. Des entrevues concernant la poursuite de demandes, y compris les demandes qui ont fait l'objet d'une décision finale, peuvent être demandées à tout stade de la poursuite; elles sont menées par l'examineur chargé de la demande. Lorsqu'un agent a été nommé, il doit assister à l'entrevue ou du moins l'avoir autorisée. Dans le cas d'une entrevue avec un nouvel examinateur en formation, d'autres fonctionnaires du BCB doivent assister à l'entrevue ou ils peuvent être consultés à ce sujet. Les questions qui ne sont pas liées à l'examen des demandes sont soumises au chef de Section de soutien à l'examen des brevets.

Le commissaire lui-même ne rencontre pas les agents ou les inventeurs au sujet des problèmes se rapportant à la poursuite de certaines demandes. Lorsqu'une demande fait l'objet d'une mesure de rejet final, le demandeur peut présenter un mémoire à la Commission d'appel des brevets (CAB), demander une audition devant la CAB ou les deux. La Commission présente ses conclusions et recommandations au commissaire pour sa décision.

## **1.03 INSPECTION DES DOCUMENTS**

Les demandes en instance et abandonnées sont confidentielles. Les articles 10 et 11 de la Loi sur les brevets et les règles 13 et 143 des Règles sur les brevets s'appliquent. Le personnel du BCB est tenu de protéger les intérêts du demandeur en veillant à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers des demandes. Il est permis aux personnes ayant l'autorisation du

agent are permitted to do so. Individual persons not known to the examiner who request access to a file must provide evidence that they have the right to see it. A letter of introduction and authorization from the assignee or the assignee's agent, for example, would suffice. Persons possessing copies of the application and Office actions are normally presumed to be authorized to see the file and discuss its prosecution if they state they have such authority. However, they may be asked to show authorization.

Inventors who have assigned all interest in their invention to others do not have access to the file without authorization from the assignee or agent. If an agent has been appointed and the inventor has retained some interest in the application, the inventor may see the file and discuss the case with the examiner in general terms, but a detailed discussion of the prosecution is permitted only in the agent's presence or with the agent's consent. The examiner will not discuss matters relating to the prosecution of an application with persons other than the agent or those who have the agent's permission to discuss the application.

Access to applications abandoned beyond the period of reinstatement is restricted to the applicants or persons specifically authorized by them to inspect such abandoned files. An appointment as agent during the pendency of an application terminates when there is no longer an application before the Office.

#### 1.04

#### SEARCHES BY THE PUBLIC

It is a function of the Technological Information Services Division (TIS) to help agents and members of the public in their searches by recommending classes and sub-classes to search. Therefore searchers unfamiliar with the CPO's classification system are referred to the Technological Information Services Division for advice. In case of any doubt about a search pattern, the technological information officers may suggest that searchers consult examiners in a particular field. Examiners are expected to give general direction where to search, but

cessionnaire ou de son agent de prendre connaissance du dossier de l'examineur. Les personnes inconnues de l'examineur qui demandent à voir un dossier doivent fournir la preuve qu'elles ont le droit de ce faire. Il suffirait, par exemple, d'une lettre de présentation et d'autorisation signée par le cessionnaire ou l'agent du cessionnaire. Les personnes qui disposent de copies de la demande et des décisions du Bureau sont normalement sensées être autorisées à voir le dossier et à discuter de la poursuite. Cependant, elles devront être prêtes à présenter leur autorisation sur demande.

Il n'est pas permis à un inventeur qui a cédé tout intérêt dans son invention d'avoir accès au dossier, à moins qu'il n'ait l'autorisation du cessionnaire ou de l'agent. Si un agent a été nommé, mais que l'inventeur ait gardé un certain intérêt dans la demande, l'inventeur peut voir le dossier de l'examineur et s'entretenir du cas avec celui-ci de façon générale, toutefois, un entretien détaillé au sujet de la poursuite n'est permis qu'en présence de l'agent ou avec son consentement. En dehors de cela, l'examineur ne s'entretiendra pas de questions touchant la poursuite d'une demande avec des personnes autres que l'agent ou celles que l'agent a autorisées à s'entretenir de la demande.

L'accès aux demandes devenues abandonnées, passé le délai de rétablissement, est réservé aux demandeurs ou aux personnes spécialement autorisées par ces derniers à inspecter de tels dossiers. Une nomination en tant qu'agent durant la période d'instance d'une demande cesse lorsque ladite demande n'est plus en instance au Bureau.

#### 1.04

#### RECHERCHES PAR LE PUBLIC

Il incombe à la Direction des Services d'information technologique (SIT) d'assister les agents ainsi que le public en général dans la planification de leurs recherches en leur indiquant les classes et sous-classes à chercher. Par conséquent, les chercheurs qui ne sont pas familiers avec le système de classification du BCB feront bien de communiquer avec la Direction des Services d'information technologique qui les conseillera. En cas de doute au sujet d'un patron de recherches, les agents d'information technologique proposeront aux chercheurs de consulter des examinateurs dans les domaines



are not expected to carry out these searches themselves. Searches by agents or the public are to be made in the Branch Search Rooms and the main Public Search Room rather than in examiners' offices.

concernés. On s'attend à ce que les examinateurs donnent des indications générales concernant l'orientation des recherches, mais non qu'ils fassent eux-mêmes ces recherches. Les recherches des agents ou du public doivent être faites dans les salles de recherches à chaque étage de la direction de l'examen ou dans la salle publique de recherches principale plutôt que dans les bureaux des examinateurs.









## **2.01 POSTAL ADDRESS OF THE PATENT OFFICE**

All correspondence for the Canadian Patent Office (CPO) should be addressed to the Commissioner of Patents, Ottawa, Canada K1A 0E1.

## **2.02 GENERAL INQUIRIES**

Inquiries of a general nature may be made by writing to the CPO. They may also be made by visiting or telephoning the CPO itself or a regional and district Office of the Department of Consumer and Corporate Affairs in St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Ottawa, London, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton and Kelowna. The telephone number of the CPO is (819) 997-1936.

### **2.02.01 Publications available**

Copies of the Canadian Patent Office Record are available in public and university libraries in many Canadian cities and towns as well as in the regional offices. These and other publications, such as copies of the Patent Act and Patent Rules, may be purchased from the Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa K1A 0S9. Copies of Canadian patents may be purchased from Micromedia Limited, 165 Hôtel de ville, Hull, Quebec, J8X 3X2; telephone (819) 770-9928.

### **2.02.02 Information relating to applications identified by serial numbers**

Under Schedule II, item 21, the CPO will indicate whether a Canadian application, identified by serial number, has issued to patent and will provide the patent number if it has issued.

## **2.01 ADRESSE POSTALE DU BUREAU DES BREVETS**

Toute correspondance à l'intention du Bureau canadien des brevets (BCB) devrait être adressée au Commissaire des brevets, Ottawa, Canada, K1A 0E1.

## **2.02 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

Des demandes de renseignements généraux peuvent être adressées par écrit au BCB. Elles peuvent aussi être faites soit en visitant ou en téléphonant au BCB ou à tous autres bureaux régionaux et de district du ministère des Consommateurs et des Sociétés situés à St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Ottawa, London, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton et Kelowna. Le numéro de téléphone du BCB est (819) 997-1936.

### **2.02.01 Publications disponibles**

Des copies de la Gazette du Bureau canadien des brevets sont disponibles dans les bibliothèques publiques et universitaires de plusieurs cités et villes canadiennes ainsi que dans les Bureaux régionaux. On peut acheter des copies de la Gazette des brevets, de la Loi sur les brevets, des Règles sur les brevets et autres publications analogues du Centre de l'Édition, Approvisionnement et Services Canada, Ottawa K1A 0S9. Des copies des brevets canadiens peuvent être achetées de Micromédia Ltée, 165 Hôtel de ville, Hull, Québec, J8X 3X2; téléphone (819) 770-9928.

### **2.02.02 Renseignements concernant les demandes identifiées par des numéros de série**

Conformément au numéro 21, de l'annexe II des Règles sur les brevets, le BCB indiquera si une demande canadienne, identifiée par un numéro de série, est devenue un brevet, et si oui, en indiquera le numéro.

**2.02.03****Validity and interpretation of patents**

Issued patents granted by the CPO are presumed valid under Sections 45 and 77 of the Patent Act until such times as the Courts hold otherwise. Examiners may not comment on the validity of any issued patent, nor may they discuss how claims of any issued patent should be interpreted, or express a view as to whether they would be infringed by any proposal presented. To do so could reflect improperly upon the rights of the patentee. Any member of the public requesting information of this type is advised to seek advice from a registered patent agent.

**2.03****INQUIRIES BY APPLICANTS**

On occasion applicants may wish to inquire about the status of their application or ask when it will be acted upon. The procedure for handling such inquiries is outlined below.

**2.03.01****Status inquiries**

While applicants may inquire by letter about the status of their application, such inquiries should be kept to a minimum. The letter asking for status information should be restricted to the matter of status and not cover other subjects, since it will be stamped to indicate status only and returned to the applicant. If there is no outstanding action, the letter is stamped: "NO OUTSTANDING ACTION -- APPLICATION IN GOOD STANDING", and initialled by the mail-processing clerk.

An application that has an outstanding action for which the time for response has not expired is also in good standing. In this case the applicant's letter is returned stamped: "THERE IS AN OUTSTANDING ACTION ON THIS APPLICATION -- SEE ( ) MAILED ( )". The blank spaces are completed by the clerk who initials the letter.

**2.02.03****Validité et interprétation des brevets concédés**

Les brevets concédés par le BCB sont présumés valides en vertu des articles 45 et 77 de la Loi jusqu'à ce que les Cours n'en décident autrement. Les examinateurs ne peuvent commenter la validité de tels brevets. Ils ne peuvent non plus discuter de l'interprétation à donner aux revendications de brevets déjà concédés, ni exprimer d'opinions quant à leur contrefaçon par toute proposition qui leur est présentée. Une telle façon d'agir pourrait porter atteinte aux droits des brevetés. Toute personne désirant obtenir des renseignements de cet ordre est priée de recourir aux services d'un agent de brevet inscrit au registre.

**2.03****DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR LES DEMANDEURS**

Occasionnellement, un demandeur peut désirer s'informer de l'état de sa demande ou savoir quand cette dernière fera l'objet d'une décision du BCB. La façon de répondre à de telles demandes de renseignements est décrite ci-dessous.

**2.03.01****Renseignements sur l'état des demandes**

Quoiqu'un demandeur puisse s'informer par lettre de l'état de sa demande, le nombre de telles demandes de renseignements devrait être maintenu à un niveau minimum. La lettre s'enquérant dudit état devrait se limiter à des objets de cet ordre et ne porter sur aucune autre question, puisque cette dernière sera retournée au demandeur marquée d'une estampille en indiquant la condition seulement. S'il n'y a pas de décision en suspens, la lettre est estampillée: "AUCUNE ACTION EN SUSPENS, DEMANDE EN BON ETAT." Le préposé au dépouillement du courrier y appose ses initiales.

Est également en bon état, toute demande dont le délai de réponse à une décision en suspens n'est pas écoulé. Dans un tel cas, la lettre du demandeur lui est retournée portant l'estampille: "IL Y A UNE ACTION EN SUSPENS DANS CETTE DEMANDE -- VOIR ( ) EXPÉDIÉ ( )". Le commis qui parafe la lettre remplit les espaces vides.



When an inquiry is made by an inventor not represented by a patent agent, the CPO does not return the inquiry letter but writes to the inventor, explaining the status of the application.

When it is found that an application is not in good standing (i.e. it is abandoned or forfeited), the applicant is advised of its present status by letter, and the reason for its abandonment or forfeiture. For example, the applicant will be told that it is abandoned for "failure to reply to the report of...". A letter would also be sent under other special circumstances, for example, if the application is before the courts.

Information about the status of applications is given only to the applicant or applicant's agent.

## 2.03.02

### Action inquiries

Applicants may ask by letter when the next examiner's action may be expected. Normally the applicant's letter will be returned after it has been stamped with the information: "THE EXAMINER EXPECTS TO REACH THIS APPLICATION IN ABOUT ( ) MONTHS". The blank space is filled in by the examiner.

## 2.04

### INQUIRIES UNDER SECTION 11

Under Section 11 of the Patent Act information may be given to inquirers as to whether there is filed and pending in Canada an application, that corresponds both in subject matter and inventorship to an identified foreign patent. No information may be released about Canadian applications of different inventors directed to the same subject matter, nor is any search made to locate corresponding Canadian patents of the same inventors. However, information is supplied when there is at least one inventor common to both the foreign patent and a Canadian application. However applications filed abroad under the Patent Cooperation Treaty (PCT) and designating Canada will not be included in the search, because a PCT

Lorsqu'une demande de renseignements est logée par un demandeur qui n'est pas représenté par un agent de brevet, le BCB ne lui retourne pas la lettre de demande de renseignements mais lui écrit pour l'informer de l'état de la demande.

Lorsqu'il s'avère qu'une demande n'est pas en bon état (abandonnée ou frappée de déchéance), on en avise le demandeur par lettre lui donnant les raisons de l'abandon ou de la déchéance. Par exemple, on lui dira que l'abandon a été causé par «défaut de répondre au rapport du...». On expédiera également une lettre dans d'autres circonstances particulières, par exemple, si la demande se trouve devant les tribunaux.

Des renseignements sur l'état des demandes ne sont donnés qu'au demandeur ou à son agent.

## 2.03.02

### Renseignements sur les décisions

Les déposants peuvent s'enquérir par lettre du moment prévu par l'examineur pour rendre sa prochaine décision. En règle générale, on renvoie au déposant sa lettre après l'avoir revêtue du tampon: «L'EXAMINATEUR PRÉVOIT EXAMINER CETTE DEMANDE DANS( ) MOIS ENVIRON». L'examineur doit remplir l'espace vide.

## 2.04

### RENSEIGNEMENTS AUTORISÉS PAR L'ARTICLE 11

Aux termes de l'article 11 de la Loi sur les brevets, toute personne qui en fait la demande peut obtenir des renseignements à savoir s'il existe au Canada une demande déposée et en instance qui correspond et par son objet et par le nom de son inventeur à un brevet étranger donné. Il est interdit de divulguer des renseignements sur des demandes déposées au Canada par différents inventeurs pour le même objet, de même qu'aucune recherche n'est faite pour trouver les brevets canadiens correspondants des mêmes inventeurs. Toutefois, des renseignements seront fournis lorsqu'il y a au moins un inventeur commun au brevet étranger et à une demande canadienne. Cependant, les demandes déposées à l'étranger en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et qui désigne le Canada

application designating Canada may not be available in the CPO before 20 or 30 months after the filing date or the priority date.

Since the claims in a pending application may be changed at any time prior to issue, an affirmative reply is given to an inquiry under Section 11 when there is a corresponding Canadian application disclosing but not necessarily claiming the invention in the foreign patent. The CPO looks to the disclosure of the application, as it stands at the time of the inquiry. Matter which may have been deleted from the disclosure is not considered.

Requests under Section 11 must be made in writing and accompanied by the fee prescribed in Schedule II of the Rules.

#### 2.04.01

##### Searches based on foreign patents only

When an inquirer only makes reference to a foreign patent application or other specification that is not a patent, a search is not carried out under Section 11. Only foreign patents (including petty patents and inventors' certificates) may form the basis of an inquiry under Section 11. "Design patents" are not included. Therefore, a requestor should make certain that a document presented for Section 11 search is in fact an issued patent.

#### 2.04.02

##### How the search is conducted

Normally, an inquirer provides the CPO with the number of the foreign patent and the name of the inventor. If a copy of the patent is supplied, the inventor's name often appears in it. A search is then made of all Canadian applications filed by the same inventor.

When an inquiry made under Section 11 does not provide the inventor's name, the CPO will make a search based on the patent number and the name of the patentee. If the search

ne seront pas incluses dans la recherche parce qu'une demande PCT désignant le Canada ne sera disponible au BCB que dans un délai de 20 ou 30 mois de la date de dépôt ou la date de priorité.

Etant donné que les revendications d'une demande en instance peuvent être changées à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet, une demande de renseignements faite aux termes de l'article 11 reçoit une réponse affirmative lorsqu'une demande canadienne correspondante divulgue, sans nécessairement la revendiquer, l'invention contenue dans un brevet étranger. À cet effet, le BCB considère la divulgation de la demande incluant toutes divulgations supplémentaires telles qu'elles existent au moment de la demande de renseignements. La matière qui peut avoir été supprimée de la divulgation n'est pas considérée.

Des demandes de renseignements selon l'article 11 doivent être soumises par écrit accompagnées de la taxe prescrite à cet effet à l'annexe II des Règles.

#### 2.04.01

##### Recherches s'appuyant uniquement sur des brevets étrangers

Lorsqu'une demande de renseignements se réfère particulièrement à une demande de brevet étranger ou à un mémoire descriptif qui n'est pas un brevet, aucune recherche n'est entreprise aux termes de l'article 11. Celui-ci stipule que seul les brevets étrangers, (incluant les brevets mineurs et les certificats d'inventeurs) peuvent servir de base à une demande de renseignements. Les «brevets de dessins» ne sont pas inclus. L'auteur de la demande de renseignements doit s'assurer que le document soumis aux fins d'une recherche en vertu de l'article 11 soit en effet un brevet délivré.

#### 2.04.02

##### Mode de recherche

En général, l'auteur de la demande de renseignements fournit au BCB le numéro d'un brevet étranger et le nom de l'inventeur. S'il fournit un exemplaire du brevet, souvent le nom de l'inventeur y apparaît. On recherche alors toutes les demandes canadiennes déposées par cet inventeur.

Lorsque la demande en vertu de l'article 11 ne fournit pas le nom de l'inventeur, le BCB effectuera la recherche en se basant sur le numéro



fails to locate a corresponding application, the Office will require the name of the inventor. If the inquirer is unable to supply the inventor's name, the search is conducted only with the information provided. Failure to indicate the name of the inventor reduces the likelihood of locating a corresponding application. The search covers all pending applications, including allowed, forfeited and abandoned (but revivable) applications. It also includes, of course, reissue applications.

In assessing pending Canadian applications, the examiner compares the invention claimed in the foreign patent with what could be claimed in the Canadian application. Thus, where the substance of the foreign patent is disclosed in the application as prior art, the pending application is not considered as being a corresponding application. Nor is a Canadian application considered to correspond to a foreign patent when the latter is a selection or improvement of the invention in the application.

When the Canadian application discloses at least all of the invention of the patent and disclaims none of the subject matter, even tacitly, then the application is considered to correspond to the foreign patent and the inquirer is advised that an application for the same invention is pending in Canada. When the Canadian application discloses only part of the invention of the foreign patent (although other matter may also be disclosed) the inquirer is advised that there is pending an application for part of the same invention but, under Rule 14, no further details may be supplied. Otherwise, the applicant is advised that a search of the records has failed to reveal a copending application in the name of the inventor (or patentee) that corresponds in subject matter to the identified foreign patent.

## **2.05 REQUESTS FOR ADVANCED EXAMINATION**

Under Rule 39 an applicant may request advanced examination of an application. To obtain advanced examination the applicant

du brevet et le nom du breveté. Si la recherche ne révèle pas une demande correspondante ou s'il le juge à propos, le BCB écrira au demandeur pour obtenir le nom de l'inventeur. Si le demandeur ne peut fournir le nom de l'inventeur, la recherche sera effectuée dans la mesure du possible selon les informations soumises. L'omission du nom de l'inventeur réduit les chances que le BCB localise une demande correspondante. La recherche couvre toutes les demandes en instance en incluant les demandes acceptées, déchues et abandonnées (pouvant être rétablies). Les demandes de redélivrance sont aussi incluses.

En évaluant les demandes canadiennes en instance, l'examineur compare l'invention revendiquée dans le brevet étranger avec ce qui pourrait être revendiqué dans la demande canadienne. De cette façon, là où la substance du brevet étranger est divulguée dans la demande comme antériorité, la demande en instance ne sera pas présumée être une demande correspondante. Aussi, une demande canadienne ne sera pas considérée correspondre à un brevet étranger lorsque celui-ci est une sélection ou amélioration à l'invention de la demande.

Lorsqu'une demande canadienne divulgue au minimum la totalité de l'invention du brevet et ne renonce à aucune matière inventive, même tacitement, la demande est alors censée correspondre au brevet étranger et le bureau informe le requérant qu'une demande visant la même invention est en instance au Canada. Lorsqu'une demande canadienne ne divulgue qu'une partie de l'invention du brevet étranger (bien que d'autres objets puissent également être divulgués) le bureau informe le requérant qu'une demande en instance porte sur une partie de la même invention mais que la règle 14 lui interdit de donner plus de détails. Dans le cas contraire, on informe le requérant que les recherches effectuées dans les dossiers n'ont pas mis à jour de demande en instance au nom de l'inventeur (ou du titulaire du brevet) qui correspond par son objet au brevet étranger soumis.

## **2.05 REQUÊTES D'AVANCEMENT D'EXAMEN**

Aux termes de la règle 39, un déposant peut solliciter une ordonnance spéciale en vue d'obtenir l'avancement de l'examen d'une demande. Pour



must make a written request for it giving reasons for the need for advanced examination. The request must be supported by an affidavit and include the prescribed fee.

Verbal requests for advanced examination are not granted.

The CPO does not grant advanced examination status on incomplete or informal applications. An applicant requesting advanced examination on such an application is informed that the request will be considered when the application is in proper order. A divisional application, once it has been completed and all formalities have been satisfied, is accorded advanced examination status if the parent was under advanced examination at time of division. Allowance of an application having an advanced examination status may be delayed until all applications filed abroad under PCT, designating Canada and having the same or earlier priority date as the Canadian application, have been received.

The advanced examination status remains in effect until disposal of the application or withdrawal by the applicant of the request. An application under advanced examination is given immediate action whenever it is in proper condition for examination.

#### 2.05.01

##### Acceptable reasons for advanced examination

Advanced examination under Section 39 of the Patent Rules is granted only when the affidavit accompanying the request contains detailed particulars in support of the request and shows that:

- (a) Negotiations for the development, manufacture or sale of the invention cannot be completed until the application issues to patent, or
- (b) The applicant has knowledge of infringement, or
- (c) The applicant has reason to believe that infringement is imminent, or

l'obtenir, le déposant devra présenter une demande écrite exposant les raisons pour lesquelles l'avancement de l'examen est nécessaire. Cette demande doit être appuyée par un affidavit et comprendre la taxe prescrite.

Les requêtes faites verbalement pour bénéficier d'avancement d'examen ne sont pas acceptées.

Le BCB n'accorde pas d'avancement d'examen aux demandes incomplètes ou irrégulières. Lorsqu'un déposant sollicite un avancement de l'examen d'une demande de ce genre, il est avisé que sa requête sera étudiée lorsque la demande sera dans une forme acceptable. Une demande divisionnaire lorsqu'elle est complétée, et que toutes les formalités sont remplies, peut bénéficier d'avancement d'examen si la demande initiale en bénéficiait au moment de la division. L'acceptation d'une demande grevée d'avancement d'examen peut être reportée jusqu'à ce que toutes les demandes déposées à l'étranger en vertu du PCT, désignant le Canada et ayant la même ou une date antérieure de priorité aient été reçues.

L'état d'avancement d'examen reste en vigueur jusqu'à ce que des dispositions finales aient été prises à l'égard de la demande ou que le déposant ait retiré sa demande d'avancement. Toute demande qui bénéficie d'avancement d'examen fait l'objet d'une décision immédiate lorsqu'elle satisfait aux conditions requises pour l'examen.

#### 2.05.01

##### Raisons justifiant l'avancement d'examen

L'avancement d'examen selon la règle 39 des Règles sur les brevets n'est accordé que si l'affidavit accompagnant la requête à cet effet contient des détails pertinents à cette requête et démontre que:

- (a) Les négociations en vue du développement, de la fabrication ou de la vente de l'invention ne peuvent être complétées tant qu'un brevet n'est pas accordé sur la demande, ou
- (b) Le demandeur connaît l'existence de contrefaçon, ou
- (c) Le demandeur a des raisons de croire à l'imminence de contrefaçon, ou

(d) Early issuance of the patent is clearly in the public interest.

Advanced examination is not granted merely because the invention is in commercial use.

## 2.05.02

### **Applications conflicting with applications under advanced examination status**

Any application found likely to be in conflict with an application under advanced examination, is examined immediately to avoid delay in the examination of the application under advanced examination. The prosecution is accelerated by prescribing shorter time limits under Rule 46 if the prosecution is delaying that of the application under advanced examination, or if the application under advanced examination is otherwise allowable.

## 2.05.03

### **Other applications receiving examination priority**

Certain applications sometimes are given priority in examination. These include reissue applications, divisional applications whose parents have issued and applications having earlier filing dates. Applications that have been pending for a number of years are also given priority.

## 2.06

### **DELAYS AFTER ALLOWANCE AND SIMULTANEOUS ISSUE**

An allowed application may be delayed in issue as provided by Rule 80(2). The applicant must make the request and pay the prescribed fee(s) at the time the final fee is paid, or earlier. A request for postponement does not extend the time limits imposed on the applicant for meeting requirements such as payment of the final fee, completion of delayed amendments and the like.

An application issues to patent six to twelve weeks from the Tuesday of the week following the week in which the final fee is paid. Postponement extends this time period

(d) La délivrance prochaine du brevet est clairement dans l'intérêt public.

Un avancement d'examen ne sera toutefois pas accordé pour la simple raison que l'invention est exploitée sur une échelle commerciale.

## 2.05.02

### **Demandes en conflit avec des demandes jouissant d'avancement d'examen**

Toute demande pouvant éventuellement être en conflit avec une demande jouissant d'un avancement d'examen est examinée immédiatement afin d'éviter les délais dans l'examen de celle jouissant d'un avancement d'examen. La poursuite est accélérée en prescrivant des délais plus courts en vertu de la règle 46 si celle-ci cause le retard de la poursuite de la demande faisant l'objet d'avancement d'examen ou si cette dernière est en condition d'acceptation.

## 2.05.03

### **Autres demandes ayant droit à la priorité d'examen**

On accorde dans certains cas priorité à certaines demandes. Celles-ci incluent les demandes de redélivrance, les demandes divisionnaires dont la demande originale est octroyée et les demandes apparemment en conflit avec des demandes jouissant de dates de dépôt antérieur. On accorde aussi la priorité d'examen aux demandes qui ont été en instance pendant plusieurs années.

## 2.06

### **DÉLAIS APRÈS ACCEPTATION ET OCTROI SIMULTANÉ**

L'émission du brevet relatif à une demande acceptée peut être ajournée comme le stipule la règle 80(2). Le demandeur doit déposer sa demande d'ajournement et acquitter la (les) taxe(s) prescrite(s) au moment où la taxe finale est payée ou avant. Une demande d'ajournement ne prolonge pas le délai imposé au déposant pour satisfaire à des exigences comme le paiement final de taxe, la mise à jour des modifications différées, etc.

Le brevet est émis dans un délai de 6 à 12 semaines à compter du mardi de la semaine qui suit immédiatement celle pendant laquelle a été



to twelve to sixteen weeks. The CPO makes every effort to ensure that there is reasonable delay in the issue of applications for which postponement has been requested.

## 2.06.01

### Requests for simultaneous issue

On occasion the CPO receives requests that different applications be issued at the same time. The CPO will make every effort to issue the different applications on the same day if the applicant makes such a request at the time the final fees are paid. Applications allowed previously will not be withdrawn merely to permit simultaneous allowance for another application.

Insofar as pending applications which have not been allowed are concerned, their prosecution will not be delayed or advanced merely to permit simultaneous issue with other pending applications.

## 2.07

### PROTESTS

A protest is an objection made in writing to the grant of a patent for some specified subject matter or to some particular applicant. Under Rule 15 it is to be acknowledged by the CPO, but the protestor is given no information of action taken on it. A protest may develop as a result of a search request under Section 11 by means of which the protestor has discovered that there is a pending application that corresponds to a foreign patent.

A protest that has been accepted by the CPO may not be withdrawn. The normal prosecution including allowance of applications is continued despite the submission of a protest unless sufficient grounds are presented to warrant action based on the protest. A request to delay prosecution of an application against which a party intends to protest is acknowledged by the CPO, but the application will not be held up for that reason.

versée la taxe finale. L'ajournement porte ce délai de 12 à 16 semaines. Le BCB fait tout en son pouvoir afin d'assurer un délai raisonnable à l'émission de demandes au sujet desquelles un ajournement a été requis.

## 2.06.01

### Requêtes d'émission simultanée

À l'occasion, le BCB reçoit des requêtes à l'effet que des demandes différentes soient émises simultanément. Le BCB fera tout en son pouvoir afin d'émettre lesdites demandes le même jour, si le demandeur fait une telle requête au moment de l'acquiescement de la taxe finale. Les demandes acceptées préalablement ne seront toutefois pas retirées simplement pour permettre leur acceptation simultanément à une autre demande.

En ce qui concerne les demandes en instance non encore acceptées, leur poursuite ne sera ni retardée ni avancée dans le seul but de permettre leur émission simultanément à d'autres demandes en instance.

## 2.07

### PROTESTATIONS

Une protestation est une objection écrite à l'octroi d'un brevet visant certaines matières spécifiées, ou à un demandeur en particulier. En vertu de la règle 15 le Bureau des brevets accusera réception d'une protestation mais le protestataire ne recevra aucune information quant aux actions prises en vertu de sa protestation. Une protestation peut être le résultat d'une demande en vertu de l'article 11 selon laquelle le protestataire a découvert l'existence d'une demande en instance correspondant à un brevet étranger.

Une protestation acceptée par le BCB ne peut être retirée. Néanmoins, la poursuite normale d'une demande (y compris son acceptation) se poursuit malgré le dépôt de la protestation à moins que le protestataire ait fourni suffisamment de raisons pour justifier une décision basée sur la protestation. Le BCB accuse réception de toute requête visant à différer la poursuite d'une demande de brevet contre laquelle on veut formuler une protestation mais la demande de brevet ne sera toutefois pas mise en suspens pour cette raison.



**2.07.01****Applying protests**

When a protest is received the CPO carries out a search to identify the application or applications to which the protest applies. If the application(s) is/are found, the protest will be made part of the application file. If no pertinent application is discovered, the protest or prior art is filed with applications directed to related subject matter and is reviewed periodically by the examiner. The protest is maintained on file for at least two years or until the prosecution of the related applications is terminated.

Before information in a protest is applied, it must be sufficient to provide valid grounds for rejection. If it appears that further details are needed or would be useful and could be supplied by the protestor, the examiner asks that this be done. For example, the protestor may be asked to identify fully a reference that has been inadequately identified. Furthermore, information not available to the public, such as an affidavit indicating prior use or sale, which is submitted with a protest is not used against an application until the protestor authorizes the CPO to send a copy of the document to the applicant. When the examiner has obtained sufficient useful information, it will be applied when the application is next examined. Where necessary, applications are withdrawn from allowance or from issue if it is found that the protest contains information that should be used against those applications.

**2.07.02****Protest and confidentiality**

If so requested, the identity of the protester will be kept confidential. However, in certain instances, this request for confidentiality might render the protest material unsuitable in rejecting the application.

**2.08****WITHDRAWAL FROM ALLOWANCE**

After a notice of allowance has been given respecting an application, such a notice may

**2.07.01****Suite donnée aux protestations**

Lorsqu'une protestation est reçue, le BCB entreprend une recherche en vue de découvrir la ou les demandes visées par la protestation. Si on trouve la ou les demandes, la protestation sera versée au dossier de la demande de façon à ce que toute décision en vertu de la protestation ou dossier d'antériorité soit aussi disponible. Si on n'en découvre aucune, la protestation est classée avec les demandes portant sur des objets connexes et est passée en revue périodiquement par l'examineur. Normalement, la protestation demeure ainsi au dossier pendant au moins deux ans, ou jusqu'à ce que l'examen des demandes visées soit terminé.

Avant de donner suite aux renseignements fournis dans la protestation, le BCB doit estimer qu'ils justifient le rejet de la demande. S'il lui paraît nécessaire ou utile d'obtenir de plus amples renseignements et que le protestataire est en mesure de les fournir, l'examineur peut les lui demander. Par exemple, il peut lui demander de donner toutes précisions nécessaires au sujet d'une référence qui n'est pas assez précise. Qui plus est, une information non-disponible au public, telle un affidavit démontrant l'usage ou la vente préalable et soumis avec une protestation ne sera citée à l'encontre d'une demande que lorsque le BCB aura reçu du protestataire l'autorisation d'en soumettre copie au demandeur. Ayant obtenu les renseignements dont il a besoin l'examineur s'en servira lorsqu'il procédera de nouveau à l'examen de la demande. Si nécessaire, le BCB retire les demandes acceptées lorsque l'examineur constate que la protestation fait état de renseignements qui devraient être utilisés contre ces demandes.

**2.07.02****Protestation et confidentialité**

À la requête du demandeur son identité ne sera pas divulguée. Cependant, dans certains cas, cette requête pourrait entraver l'utilisation du matériel soumis avec la protestation à l'encontre de la demande.

**2.08****RETRAIT DE L'ACCEPTATION**

Après l'envoi d'un avis d'acceptation d'une demande, cet avis peut être retiré s'il est constaté

be withdrawn if it is subsequently found that the application is not allowable (Rule 75). The notice of allowance may be withdrawn after payment of the final fee provided such withdrawal occurs prior to the date of grant (i.e. issue).

par la suite que la demande n'est pas admissible (règle 75). L'avis d'acceptation peut être retiré après le paiement de la taxe finale en autant que le retrait se fasse avant la date de délivrance.







### 3.01 FILING REQUIREMENTS WHEN CONVENTION PRIORITY IS REQUESTED

Under Section 28 and Rules 36 and 37, the Canadian Patent Office (CPO) will record a request for convention priority on a patent application. Such a request is recorded only if the application has been filed in Canada within twelve months of the earliest date on which any corresponding application has been filed in any convention country (or country with which Canada has special agreements to accord priority, e.g. India and Pakistan).

Convention priority is not recorded if an applicant has filed in two convention countries, and one of those filings was more than a year before the Canadian filing. In those circumstances no priority may be based on the second foreign application, even if it has been filed less than a year before the Canadian filing, except for new matter appearing in the second foreign application but not in the first. However, under the International Convention, if the first foreign filing has been completely abandoned, withdrawn or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority, then the inventor is entitled to convention priority based upon a subsequently filed application.

Priority is not restricted to an invention claimed but disclosed in a foreign application.

### 3.02 VERIFICATION OF CONVENTION DATES UNDER RULE 37

An applicant who relies on a convention date to overcome a reference cited by the CPO will be required to submit a certified copy of the convention application in accordance with Rule 37 of the Patent Rules, if this has not been done already. The applicant is entitled to convention priority only if it can be shown

### 3.01 MODALITÉS DE DÉPÔT AUX FINS DE LA PRIORITÉ CONVENTIONNELLE

Aux termes de l'article 28 et des règles 36 et 37, le Bureau canadien des brevets (BCB) enregistre des requêtes de priorité conventionnelle relatives à des demandes de brevets. Une telle requête est enregistrée seulement si la demande a été déposée dans les douze mois à compter de la date la plus ancienne à laquelle toute demande correspondante a été déposée dans tout pays unioniste (ou tout pays avec lequel le Canada a des accords spéciaux pour accorder la priorité, comme l'Inde ou le Pakistan).

La priorité conventionnelle n'est pas enregistrée si le demandeur a déposé des demandes dans deux pays unionistes et qu'une de ces demandes a été déposée plus d'un an avant le dépôt de la demande au Canada. Dans ces circonstances, aucune priorité ne peut être fondée sur la seconde demande étrangère, même si elle a été déposée moins d'un an avant le dépôt au Canada, excepté pour toute nouvelle matière décrite seulement dans ladite seconde demande étrangère et qui n'apparaît pas dans ladite première demande. Toutefois, d'après la Convention internationale, si ledit premier dépôt étranger a été complètement abandonné, retiré ou refusé, sans avoir été soumis à l'inspection du public et sans qu'aucun droit ne subsiste et s'il n'a pas servi à revendiquer un droit de priorité, alors l'inventeur a droit à la priorité conventionnelle basée sur une demande déposée subséquemment.

La priorité ne se limite pas à une invention revendiquée mais divulguée dans une demande étrangère.

### 3.02 VÉRIFICATION DES DATES DE PRIORITÉ CONVENTIONNELLE AUX TERMES DE LA RÈGLE 37

Lorsqu'un demandeur se fonde sur une date de priorité conventionnelle pour contourner un document cité par le BCB, il sera tenu de soumettre une copie certifiée de la demande conventionnelle conformément à la règle 37, des Règles sur les brevets, s'il ne l'a pas déjà fait. Le demandeur n'a le droit de revendiquer la priorité

that the convention document adequately discloses the subject matter under rejection.

### 3.03

#### CONVENTION DOCUMENTS IN CONFLICT PROCEEDINGS

A certified copy of either a convention or a non-convention application which properly describes the subject matter in conflict may be used as supporting evidence to establish a date of invention. In conflicts, however, the applicant is also required to submit affidavits satisfying all the requirements of Section 43(5) and Rule 70.

### 3.04

#### PETTY PATENTS AND AUTHORS' CERTIFICATES

The CPO recognizes convention priority based on petty patent applications, applications for authors' certificates, and utility models filed in foreign countries, since these are considered forms of patent applications. On the other hand, no priority may be based on a foreign application for an industrial design registration or its equivalent.

### 3.05

#### TIME LIMITS FOR FILING UNDER THE CONVENTION

Convention filings must be made in Canada on or before the first anniversary date of the first foreign convention filing. The "twelve months" referred to in Section 28(1) ends on and includes the anniversary date of the foreign filing. However, if the anniversary date is a day when the CPO is closed for business, the filing may be made on the next day when the Patent Office is open for business (Section 78).

### 3.06

#### U.S. CONTINUATION-IN-PART APPLICATIONS

Under some conditions, priority may be based on United States continuation-in-part applications. A continuation-in-part application may serve as a priority document

aux termes de la Convention que s'il peut démontrer que le document conventionnel divulgue de façon satisfaisante l'objet qui est sous le coup d'un rejet.

### 3.03

#### DOCUMENTS CONVENTIONNELS LORS D'UN CONFLIT

Une copie certifiée d'une demande conventionnelle ou non conventionnelle qui décrit de façon suffisante la matière qui donne lieu à un conflit, peut servir de preuve pour établir une date d'invention. Cependant, en cas de conflit, on exigera quand même du demandeur de soumettre des affidavits répondant à toutes les exigences de l'article 43(5) et de la règle 70.

### 3.04

#### BREVETS MINEURS ET CERTIFICATS D'AUTEURS

Le BCB reconnaît la priorité conventionnelle fondée sur les demandes de brevets mineurs, les demandes de certificats d'auteurs et les modèles d'utilité déposés dans les pays étrangers puisque ceux-ci sont considérés comme des formes de demandes de brevets. Toutefois, aucune priorité ne peut être fondée sur une demande d'enregistrement de dessin industriel à l'étranger ou à son équivalent.

### 3.05

#### DÉLAIS DE DÉPÔT SELON LA CONVENTION

Les dépôts conventionnels doivent être faits au Canada au plus tard à la date anniversaire du premier dépôt conventionnel à l'étranger. Les «douze mois» dont il est question à l'article 28(1) se terminent et incluent le jour d'anniversaire du dépôt à l'étranger. Cependant, si le jour anniversaire tombe un jour où le BCB est fermé ledit dépôt peut avoir lieu le jour ouvrable suivant (article 78).

### 3.06

#### DEMANDES «CONTINUATION-IN-PART» É.U.A.

Dans certaines conditions, la priorité peut se fonder sur des demandes «continuation-in-part» des États-Unis d'Amérique. Une telle demande peut servir de document établissant la priorité pour



for new matter disclosed in it and not in the original United States application if the Canadian application is filed within a year of the continuation-in-part.

When a Canadian application is filed more than a year after the filing date of the original United States application, but less than a year after the continuation-in-part, the applicant is not entitled to priority on subject matter common to the two United States applications, even if the original has been abandoned. While under the International Convention an applicant may claim priority based on a second foreign application when the first has been abandoned, this is only so if there are no rights whatsoever remaining. In the case of a continuation-in-part application, certain rights are carried over from the abandoned original application.

If both the original and the continuation-in-part applications are filed within the year preceding the filing of the Canadian application, priority may be based on both the original application and on new matter in the continuation-in-part.

When, therefore, priority is significant in the prosecution of a Canadian application claiming priority from a United States continuation-in-part application, it is necessary to identify the matter derived from the original United States application, thereby to determine the priority rights of the applicant. Because a United States continuation-in-part application does not identify the new matter added to the original United States application, the applicant must submit certified copies of the original and continuation-in-part applications whenever required to do so by the CPO.

### 3.07 PARTIAL AND MULTIPLE PRIORITIES

The CPO recognizes both partial and multiple convention priorities (Section 28(4)).

An application may be entitled to partial priority based upon a foreign filing for part of the subject matter in it, while the remainder of the disclosure is not entitled to priority, either because it never appeared in a foreign application and was first filed in the Canadian

une nouvelle matière qui y est divulguée mais qui ne l'est pas dans la demande originale des États-Unis, si la demande canadienne est déposée au plus tard un an après la date de dépôt de la demande «continuation-in-part».

Lorsqu'une demande est déposée au Canada plus d'un an après la date de dépôt de la demande originale aux États-Unis, mais moins d'un an après la demande «continuation-in-part», le demandeur n'a pas droit à la priorité relativement à la matière commune aux deux demandes des États-Unis, même si la demande originale a été abandonnée. Bien qu'en vertu de la Convention internationale un demandeur puisse utiliser la priorité fondée sur une seconde demande étrangère lorsque la première a été abandonnée, cette situation ne prévaut que s'il ne subsiste plus aucun droit. Dans le cas d'une demande «continuation-in-part» certains droits de la demande initiale abandonnée sont reportés.

Si la demande originale et la demande «continuation-in-part» sont déposées dans l'année qui précède le dépôt de la demande canadienne, la priorité peut se fonder à la fois sur la demande originale et sur la demande «continuation-in-part». Ainsi, dans la poursuite d'une demande canadienne revendiquant la priorité en vertu d'une demande «continuation-in-part» des États-Unis d'Amérique, si cette priorité est importante, il faut identifier la matière dérivée de la demande originale des États-Unis afin de déterminer par ce moyen les droits du demandeur.

Etant donné qu'une demande américaine de «continuation-in-part» n'identifie pas la nouvelle matière ajoutée à la demande américaine originale, le demandeur doit soumettre des copies certifiées conformes de la demande originale et de la demande de «continuation-in-part» dès que le BCB lui en fait la demande.

### 3.07 PRIORITÉS PARTIELLES ET MULTIPLES

Le BCB reconnaît les priorités conventionnelles tant partielles que multiples (article 28(4)).

Une demande peut avoir droit à la priorité partielle fondée sur une demande déposée à l'étranger pour une partie de la matière tandis que le reste de la matière divulguée n'a pas droit à la priorité, soit parce qu'elle n'a jamais figurée dans une demande étrangère et qu'elle figurait pour la

application, or because the foreign filing to which it relates was too early to permit a claim for priority.

Similarly a Canadian application may be a composite of several foreign filings of the inventor, and entitled to priority on each for the subject matter filed in it, provided, of course, that the Canadian application was filed within a year of all the applications on which priority is based.

### 3.08 CONVENTION PRIORITY ON DIVISIONALS

A divisional application is not accorded convention priority, nor are priorities claimed on a parent recorded against divisional applications, unless the applicant requests priority either in the petition of the divisional application or by letter. In considering requests for priority, the CPO treats the divisional as having the Canadian filing date of its parent application and may thus accord priority on any convention application filed in the year preceding the filing date of the parent, provided all other requirements are met. Priority is not accorded a divisional if the date upon which priority is based is later than the filing date of the Canadian parent application, and an application requesting such priority is checked to ascertain if it contains matter not described and claimed in the parent.

A divisional of a divisional application is related to the original parent application when according priority. It is not correlated to the intermediate divisional application.

### 3.09 CERTIFICATION OF DOCUMENTS

Certified copies of documents on file in Canadian applications may be ordered by the applicant. There is a fee for each page in the document and an additional certification charge (See Schedule II, items 30 and 28). Requests for certified documents pertaining to patents may be ordered by anyone. Orders

première fois dans une demande canadienne déposée, soit parce que la demande déposée à l'étranger à laquelle elle se rapporte a été déposée trop tôt pour permettre l'utilisation de la priorité.

De la même manière, une demande canadienne peut être le résultat de plusieurs demandes déposées à l'étranger par l'inventeur et avoir droit à la priorité à l'égard de la matière qui y figure, pourvu évidemment que la demande canadienne ait été déposée dans l'année qui suit la date de dépôt de toutes les demandes sur lesquelles la priorité se fonde.

### 3.08 PRIORITÉ CONVENTIONNELLE À L'ÉGARD DES DEMANDES DIVISIONNAIRES

La priorité conventionnelle n'est pas accordée à une demande divisionnaire, et les priorités utilisées sur une demande principale ne sont pas inscrites à l'égard des demandes divisionnaires, à moins que le demandeur ne demande la priorité soit dans la pétition de la demande divisionnaire, soit par lettre. Aux fins des demandes de priorité, le BCB considère que la demande divisionnaire porte la date de dépôt au Canada de la demande principale et peut donc accorder la priorité sur toute demande conventionnelle déposée dans l'année après la date de dépôt de la demande principale, pourvu que toutes les autres conditions soient remplies. La priorité n'est pas accordée à une demande divisionnaire si la date sur laquelle la priorité se fonde est postérieure à la date de dépôt de la demande canadienne principale. Une demande indiquant cette priorité sera vérifiée pour déterminer si elle contient de la matière non-décrite et revendiquée dans la demande principale.

Une division d'une demande divisionnaire se rapporte à la demande initiale principale lorsqu'il s'agit de priorité. Elle n'est pas mise en corrélation avec la demande divisionnaire intermédiaire.

### 3.09 CERTIFICATION DE DOCUMENTS

Des copies certifiées de documents au dossier des demandes canadiennes peuvent être commandées par le demandeur. Une taxe est payable sur chaque page du document; de plus, des frais additionnels de certification sont imposés (voir Annexe II, nos 30 et 28). N'importe quelle personne peut faire une demande de documents.

should be addressed to the Commissioner of Patents.

Ces commandes doivent être adressées au Commissaire des brevets.











## **4.00 FILING OF AN APPLICATION**

An application may be filed at the Canadian Patent Office (CPO) or at the following designated regional and district Offices of the Department of Consumer and Corporate Affairs in St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Ottawa, London, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton and Kelowna.

### **4.01 REQUIREMENTS FOR A FILING DATE**

To obtain a filing date an application must conform to the requirements of Rule 32. It must include:

- (a) a petition executed by the applicant or his agent,
- (b) a specification, including claims,
- (c) any drawing referred to in the specification,
- (d) an abstract of the disclosure

and must be accompanied by the filing fee.

#### **4.01.01 Failure to supply an abstract**

Under Rule 32(2) the Commissioner may exercise his discretion by giving a filing date to an application that meets conditions (a) to (c) only of 4.01 above. In the case where an abstract has not been supplied and the Commissioner is satisfied that it would be unjust to deny the applicant a filing date, a filing date is given. However, such an application would be considered incomplete (See 4.02).

#### **4.01.02 Failure to submit the filing fee**

Rule 32(2) also permits the Commissioner to give a filing date to an application that is presented without a filing fee. When such an

## **4.00 DÉPÔT D'UNE DEMANDE**

Une demande de brevet peut être déposée au Bureau canadien des brevets (BCB) ou à l'un des bureaux régionaux et de district du ministère des Consommateurs et des Sociétés. Ces bureaux sont situés à St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Ottawa, London, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton et Kelowna.

### **4.01 EXIGENCES POUR L'OBTENTION D'UNE DATE DE DÉPÔT**

Pour l'obtention d'une date de dépôt, une demande doit être conforme aux exigences de la règle 32. Elle doit inclure:

- (a) une pétition souscrite par le demandeur ou son agent,
- (b) un mémoire descriptif incluant des revendications,
- (c) tout dessin dont il est question dans le mémoire descriptif,
- (d) un précis de la divulgation,

et doit être accompagnée de la taxe de dépôt.

#### **4.01.01 Défaut de soumettre un précis**

Conformément à la règle 32(2), le commissaire peut, à sa discrétion, accorder une date de dépôt à une demande qui satisfait les conditions (a) à (c) seulement (voir 4.01), s'il considère qu'il serait injuste de refuser une telle date de dépôt à un demandeur qui aurait omis de soumettre un précis. Toutefois, une telle demande serait considérée incomplète (voir 4.02).

#### **4.01.02 Défaut de soumettre la taxe de dépôt**

La règle 32(2) permet également au commissaire d'accorder une date de dépôt à une demande soumise sans taxe de dépôt. Au dépôt d'une telle

application is first presented, the CPO writes to the applicant indicating that a filing date cannot be given unless the fee is paid. If the applicant pays the fee and satisfies the Commissioner by affidavit that the fee was inadvertently withheld and if the Commissioner considers it would be unjust not to give the application a filing date, the fee is applied and the application is given as a filing date the day it was first received in the CPO.

#### 4.01.03

##### **Applications submitted with pages missing from the specification**

Applications filed with pages missing from the specification will be given a filing date in accordance with the instructions of 4.01, 4.01.01 and 4.01.02. The applicant and/or his agent will receive a notice with the filing certificate pointing out any missing specification pages noted by the CPO.

#### 4.01.04

##### **Applications submitted without claims**

When a patent application is filed without claims, it is not given a filing date. The CPO writes to the applicant calling for claims in duplicate. Only when at least one copy of claims has been received will the application be given a filing date. The filing date will be the day on which the CPO received the claims, provided, of course, that the other requirements outlined above are also met (See also 13.03.03).

#### 4.02

##### **INCOMPLETE APPLICATIONS**

An application that has been given a filing date under Rule 32 is incomplete unless it meets the requirements of Rule 34. At the time of filing the CPO advises the applicant that the application must be completed within twelve months of the filing date. Applications become abandoned if not completed within twelve months (Section 30).

demande, le BCB avise le demandeur, par écrit, qu'une date de dépôt ne peut être accordée sans la remise de ladite taxe. Si le demandeur paie la taxe et convainc le commissaire à l'aide d'un affidavit attestant que ladite remise a été retenue par inadvertance, et si le commissaire considère qu'il serait injuste de ne pas accorder une date de dépôt à ladite demande, la taxe est appliquée et la date de dépôt accordée à la demande est celle de sa première réception au BCB.

#### 4.01.03

##### **Demandes soumises sans toutes les pages du mémoire descriptif**

Une date de dépôt sera accordée aux demandes comportant un mémoire descriptif incomplet, conformément aux directives figurant à 4.01, 4.01.01 et 4.01.02. Le requérant et (ou) son agent recevra du BCB, avec son certificat de dépôt, un avis lui signalant les pages manquantes.

#### 4.01.04

##### **Demandes soumises sans revendications**

Lorsqu'une demande de brevet est déposée sans revendications, il ne lui sera pas accordé de date de dépôt. Le BCB écrit au demandeur pour lui demander de soumettre des revendications en double exemplaire. Une date de dépôt ne sera accordée à la demande que lorsqu'au moins un jeu de revendications aura été reçu au BCB. La date de dépôt accordée sera alors le jour où le BCB aura reçu lesdites revendications, à condition toutefois, que toutes les autres exigences décrites plus haut soient aussi respectées (voir aussi le paragraphe 13.03.03).

#### 4.02

##### **DEMANDES INCOMPLÈTES**

Une demande à laquelle une date de dépôt a été accordée conformément à la règle 32 peut encore être incomplète, à moins qu'elle ne satisfasse les exigences de la règle 34. Lors du dépôt, le BCB avise le demandeur à l'effet que la demande doit être complétée dans les douze mois de la date de dépôt. Les demandes deviennent abandonnées si elles ne sont pas complétées dans lesdits douze mois (article 30).



A completion fee is required if the application was incomplete at filing.

#### 4.03 INFORMAL APPLICATIONS

When any document called for under Rule 34 is not in proper form, the CPO notifies the applicant by letter that he/she must amend the informal document on file, or replace it. In doing so, it identifies the informal document and refers the applicant to Rule 35. Under Rule 35 the applicant is given twelve months from the filing date of the application or three months from the date of the letter (whichever period ends last) to overcome the objection. Failure to comply results in abandonment.

No fee is required for putting the documents in formal order.

If at the time of filing an application is found to be illegible, it is marked as informal and the applicant is requested to replace the illegible sheets. If the new pages submitted by the applicant do not compare line for line with the original pages, the applicant is required to state that no new matter has been added. This would occur, for instance, if there are interlineations or copy has been retyped. New matter is treated as an amendment and handled as described in chapter 13. An objection may also be made in an examiner's report if the examiner considers the copy to be illegible.

Otherwise the copy is accepted provided it is legible and either typewritten or printed (though minor handwritten interlineations are accepted).

#### 4.04 REQUIREMENTS UNDER RULE 19

Although a specification is accepted for filing and prosecution if it is incomplete and legible, the applicant is advised at the time of filing if copy is not satisfactory and if necessary, fresh copy complying with Rule 19(1) is required at time of allowance. At allowance the Formalities Group objects to defaced type,

Une taxe d'achèvement est requise si la demande était incomplète au moment de son dépôt.

#### 4.03 DEMANDES IRRÉGULIÈRES

Lorsque tout document requis conformément à la règle 34 n'est pas soumis sous une forme régulière, le BCB avise le demandeur par écrit, à l'effet qu'il doit modifier ou remplacer le document irrégulier versé au dossier. Ce faisant, ledit document irrégulier est identifié, et on attire l'attention du demandeur sur le contenu de la règle 35. Conformément à cette dernière, on accorde au demandeur, afin de surmonter l'objection, un délai de douze mois depuis la date de dépôt de la demande, ou de trois mois depuis la date de l'avis du BCB (selon celui de ces délais qui se termine le dernier). Tout défaut d'obtempérer, résulte en l'abandon de la demande.

Aucune taxe n'est requise pour régulariser lesdits documents.

Si au moment du dépôt une demande est illisible elle est alors marquée irrégulière et on requiert du demandeur le remplacement des feuilles illisibles. Si les nouvelles pages soumises ne se comparent pas ligne pour ligne aux pages originales, on exige du demandeur d'affirmer qu'aucune nouvelle matière n'y a été ajoutée. Cet état de choses pourrait se produire, par exemple, advenant la présence de mots interlinéaires, ou lors de la dactylographie. Toute nouvelle matière est traitée comme une modification de la manière décrite au chapitre 13. Toute copie parvenant à l'examineur et jugée illisible par ce dernier peut se prêter à objection dans un rapport d'examen.

Autrement, la copie est acceptée à condition d'être lisible et d'être soit dactylographiée, soit imprimée (quoique des expressions interlinaires mineures et manuscrites soient acceptées).

#### 4.04 EXIGENCES DE LA RÈGLE 19

Quoiqu'un mémoire descriptif complet et lisible soit accepté aux fins de dépôt et de poursuite, le cas échéant on avise le demandeur au moment du dépôt à l'effet que la copie n'est pas satisfaisante, et si nécessaire, une nouvelle copie se conformant aux exigences de la règle 19(1) est requise au moment de l'acceptation. À ce moment, le groupe



dark backgrounds and single-spaced specifications although certain minor corrections and claim renumbering made in ink will be permitted (see page iii of the Patent Office Record of Jan. 1, 1963 and chapter 13). Objection will be made to marginal lines on filing and new copy will be required.

It is preferred that the first page of the disclosure be numbered "1". Pages should be numbered at the bottom only and if the page number appears only at the top of the page the applicant is notified at time of filing. The claim pages should not be numbered but if numbered they should be numbered consecutively with the disclosure pages.

While it is preferred that the tenth and twentieth lines of each page of the disclosure be numbered, more frequent numbering is permitted. It is also preferred that there be no line numbering in the claims. The CPO will accept copy on which line numbering is not as specified but, if there is no line numbering in the specification, the applicant is notified. Any correction required to satisfy Rule 19(4) may be delayed until allowance (See also 13.03.01).

chargé des formalités s'objecte à tout caractère mutilé, à tout fond sombre ainsi qu'à tous mémoires descriptifs dactylographiés à simple interligne quoique certaines corrections mineures ainsi que le renumérotage des revendications faits à l'encre soient permis. (Voir la page iii de la Gazette du Bureau canadien des brevets du 1 janvier 1963 ainsi que le chapitre 13 du présent ouvrage). Lors du dépôt, une objection sera prise concernant les lignes de marges et une nouvelle copie sera requise.

Il est préférable que la première page de la divulgation soit numérotée «1». Les pages devraient être numérotées au bas seulement et si le numéro de la page n'apparaît qu'au haut de celle-ci, le demandeur en est avisé au moment du dépôt. Les pages contenant les revendications ne devraient pas être numérotées mais si tel est le cas, elles doivent être numérotées consécutivement aux pages de la divulgation.

Quoiqu'il soit préférable que les dixième et vingtième lignes de chaque page de la divulgation soient numérotées, un numérotage plus fréquent est permis. Il est également souhaitable qu'il n'y ait pas de tel numérotage dans les revendications. Le BCB acceptera toute copie dont le numérotage des lignes diffère des instructions ci-dessus, mais si ce dernier est absent du mémoire descriptif, le demandeur en est avisé. Toute modification requise en vertu de la règle 19(4) peut être différée jusqu'au moment de l'acceptation (voir aussi le paragraphe 13.03.01).







## **5.01 LANGUAGE REQUIREMENT**

Documents required under Rules 32 and 34 must be in English or in French. While the disclosure, claims, drawings and abstract must be in one language only (English or French), the petition, assignment and similar documents may be in either language (Rule 20 and 133).

## **5.02 THE PETITION**

The petition is a statutory requirement under Section 27(1). It must be signed by the inventor, the assignee, or the agent appointed to prosecute the application before the application is given a filing date. The petition must follow the format given in one of Forms 1 to 10 of Schedule I, as the case may be.

### **5.02.01 Execution of the petition (Rule 17(1) and (5))**

When a petition is executed by a corporate body, it must be signed by an officer of the company and the company seal, stamp or mark should be affixed to it (Rule 17(5)). If no corporate seal is affixed to the petition, there should be an indication of the office held by the signing officer. The petition must show the date and place of execution (Rule 17(1)). If this information is not given, the application is informal and the applicant is required to remedy the informality.

### **5.02.02 Amendment to the petition (Rule 17(6))**

The petition may be amended to correct clerical errors, addresses, requests for priority and the like, to put it in formal order. This may be done by requesting the CPO to effect the amendment or by replacing the petition on file. The petition originally filed is not returned to the applicant for correction.

## **5.01 EXIGENCES LINGUISTIQUES**

Les documents requis par les règles 32 et 34 doivent être rédigés en français ou en anglais. Tandis que la divulgation, les revendications, les dessins et le précis doivent obligatoirement être rédigés en une seule langue (français ou anglais), la pétition, la cession et tous documents similaires peuvent être rédigés indifféremment dans une langue ou dans l'autre (règles 20 et 133).

## **5.02 LA PÉTITION**

Conformément à l'article 27(1), la pétition est exigée par la Loi. Elle doit être signée soit par l'inventeur, le cessionnaire ou l'agent mandaté pour poursuivre la demande pour qu'une date de dépôt soit accordée à cette dernière. La pétition doit être rédigée conformément à l'une des formules 1 à 10 de l'annexe I selon le cas.

### **5.02.01 Souscription de la pétition (règle 17(1) et (5))**

Si la pétition est souscrite par un corps constitué, elle doit être signée par un membre du bureau de la compagnie et le sceau, l'estampille ou la marque de ladite compagnie devrait y être apposé. En l'absence d'une telle apposition, les fonctions du signataire devraient être indiquées. La pétition doit donner la date ainsi que le lieu de sa souscription (règle 17(1)). L'omission de cette information rend la demande irrégulière, irrégularité à laquelle le demandeur doit remédier.

### **5.02.02 Modification de la pétition (règle 17(6))**

La pétition peut être modifiée pour corriger des fautes de copiste, des adresses, des requêtes de priorité et toutes choses similaires ou pour la rendre régulière. Ceci peut se faire, en demandant au BCB d'effectuer la modification en cause ou en remplaçant la pétition au dossier. Toutefois, la pétition déposée originalement n'est pas retournée au demandeur pour fin de correction.

**5.02.03****The title**

The applicant must include in the petition an appropriate title for his/her invention (Section 33, and Forms 1 to 10 of Schedule I). Under Rule 18 the title must be accurate, concise and as specific as possible. It must not contain any trade-mark, coined words or personal names. Coined words or personal names that have become accepted as trade names may be used in titles. The examiner may object to titles which do not conform to the Rule.

**5.02.04****Public Servants Inventions Act**

Under Section 4 of the Public Servants Inventions Act, a public servant who makes an invention is required to advise his/her Minister of the invention and is required to disclose in any Canadian application that he/she is a public servant. He/she may not file an application for a patent outside Canada without written ministerial permission.

In the case of an invention by a public servant, the petition for patent discloses that the inventor is a public servant. Forms 4 to 7 of the Public Servants Inventions Regulations are to be used.

**5.03****APPOINTMENT OF AGENTS**

Individual inventors may prosecute their own applications provided they have retained some interest in the invention but, where an agent has been appointed, he/she must be registered to act on behalf of others before the CPO. Whenever all rights have been assigned and the assignment has been recorded in the CPO, the case must be prosecuted by a registered patent agent.

**5.03.01****Appointment of principal agents**

An agent may be appointed in the petition itself (see part 5 of Form 1 of Schedule I) or

**5.02.03****Le titre**

Le demandeur doit inclure dans sa pétition, un titre approprié de son invention (article 33, et les formules 1 à 10 de l'annexe I). Conformément à la règle 18, le titre doit être aussi précis, concis et spécifique que possible. Il ne doit pas contenir de marque de commerce, de mot inventé ni de nom de personne. Cependant, les mots incluant les mots inventés et les noms de personnes qui, à l'usage, ont été acceptés comme noms commerciaux, peuvent être employés dans les titres. L'examineur peut s'objecter à tout titre qu'il considère comme non-conforme à la règle.

**5.02.04****Loi sur les inventions des fonctionnaires**

Conformément à l'article 4 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, celui qui fait une invention, doit en aviser son Ministre et doit divulguer dans toute demande canadienne, le fait qu'il est fonctionnaire. Il ne peut déposer une demande de brevet hors Canada sans une permission ministérielle écrite.

Dans le cas d'une invention par un fonctionnaire, la pétition divulgue le fait que l'inventeur est un fonctionnaire. Les formules 4 à 7 des Règlements régissant la Loi sur les inventions des fonctionnaires doivent être employées à cet effet.

**5.03****NOMINATION DES AGENTS**

Des inventeurs individuels peuvent poursuivre leurs propres demandes pourvu qu'ils aient conservé quelque intérêt dans l'invention. Toutefois, lorsqu'un agent a été désigné, le nom de ce dernier doit être inscrit sur le registre des agents de brevets du BCB, comme ayant droit de représenter les demandeurs. Lorsque tous les droits ont été cédés et que ladite cession a été enregistrée au BCB, la demande doit être poursuivie par un agent de brevets dûment enregistré.

**5.03.01****Nomination des agents principaux**

Un agent peut être désigné dans la pétition proprement dite (voir l'alinéa 5 de la formule I, de



separately (see Forms 11 to 13 of Schedule I). The appointment must clearly identify the application to which it refers and the application serial number should be given if known (Rules 17(2) and (7)).

The original document appointing an agent may not be returned to the applicant for alteration or to be put in formal order, but it may be amended in the CPO, or replaced by another. When a change is made in the appointment of principal agent (Form 13 of Schedule I), the document must be signed by the applicant (see Rule 89).

### 5.03.02

#### Appointment of associate agents

An agent who does not reside in Canada cannot prosecute applications directly, but must appoint an associate agent who is a resident of Canada. Only principal agents who do not reside in Canada may appoint associate agents.

Changes in the appointment of associate agent (such as revocation of the appointment) may be effected by the principal agent only (Rules 144(2) and (3)).

### 5.03.03

#### Identification of agent in the specification

Under Rule 27, the appearance of the name and address of the patent agent after the last claim is optional. If it is to be printed it must appear on the same page as the last claim. It is not the responsibility of the CPO to check the name.

## 5.04

### NOMINATION OF REPRESENTATIVE

Unless all parties having material interest in an application are resident in Canada, the applicant is required to nominate a representative who resides in Canada (Section 29). The nominee is required to affirm in writing that he/she accepts the nomination (Rule 17(3)). Where a petition signed by an agent nominates himself/herself as representative, or where the nomination of

l'annexe I) ou séparément (voir les formules 11 à 13 de l'annexe I). La nomination doit identifier clairement la demande à laquelle elle a trait, et le numéro de série de cette dernière, s'il est connu, devrait être indiqué (règle 17(2) et (7)).

Le document original de la nomination d'un agent ne peut être retourné au demandeur pour fin d'altération ou de régularisation, toutefois, il peut être modifié au BCB ou tout simplement remplacé. À l'occasion d'un changement dans la nomination d'un agent principal (formule 13 de l'annexe I), le document portant ce changement doit être signé par le demandeur (voir également la règle 89).

### 5.03.02

#### Nomination des coagents

Un agent qui ne réside pas au Canada ne peut s'occuper directement de la poursuite de demandes déposées au Canada, mais doit nommer un coagent, qui lui, est un résident du Canada. Seuls les agents principaux qui ne résident pas au Canada peuvent nommer des coagents.

Les changements concernant la nomination d'un coagent (telle la révocation de la nomination) peuvent être effectués par l'agent principal seulement (règle 144(2) et (3)).

### 5.03.03

#### Identification de l'agent dans le mémoire descriptif

D'après la règle 27, la présence du nom et de l'adresse de l'agent de brevet à la suite de la dernière revendication est facultative. S'ils doivent être imprimés, ils doivent paraître sur la même page que la dernière revendication. Il n'entre pas dans les responsabilités du BCB de vérifier un tel nom.

## 5.04

### DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT

À moins que toutes les parties ayant un intérêt dans une demande résident au Canada, le demandeur doit désigner un représentant, qui lui, réside au Canada (article 29). La personne désignée doit confirmer par écrit qu'elle accepte ladite désignation (règle 7(3)). Une pétition signée par un agent le désignant lui-même comme représentant, ou une désignation d'un représentant déposée par ledit représentant, constitue une



representative is filed by the nominee, it is considered that he/she has agreed to act as representative for the purposes of the Act (Rule 17(3)).

A nomination of representative may be amended (Rule 89) or put in proper form, but the document originally filed is not returned to the applicant for correction (Rule 17(6)).

#### 5.05

##### ASSIGNMENT OF INTEREST

An inventor may assign some or all of the interest in an invention, and assignees may subsequently assign any part of their interest. Assignments may be registered in the CPO either before or after issue of patents (Forms 25 and 26 of Schedule I). An assignment is not registered unless it is accompanied by the required fee and by proof of execution, preferably an affidavit of execution in Form 27, 28 or 29 of Schedule I.

acceptation de la part dudit représentant d'agir comme tel aux termes de la Loi (règle 17(3)).

La désignation d'un représentant peut être modifiée (règle 89), ou régularisée, mais le document original n'est pas retourné au demandeur pour fin de correction (règle 17(6)).

#### 5.05

##### CESSION D'INTÉRÊT

Un inventeur peut céder une partie ou la totalité de son intérêt dans une invention, de même qu'un cessionnaire peut subséquemment céder toute partie de son intérêt. Les cessions peuvent être enregistrées au BCB soit avant ou après la délivrance des brevets (formules 25 et 26 de l'annexe I).

Une cession ne sera pas enregistrée à moins qu'elle ne soit accompagnée de la taxe requise à cet effet, ainsi que d'une preuve de souscription, préférablement sous forme d'un affidavit de souscription selon les formules 27, 28 ou 29 de l'annexe I.







## 6.01 CONTENT OF ABSTRACTS

Applicants for patents are required to submit an abstract of the disclosure with each application to provide a synopsis of the invention disclosed. The abstract shall be a summary of the disclosure, and shall indicate the technical field to which the invention pertains. It shall be drafted in a way which allows the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention and the principal use(s) of the invention. Where applicable the chemical formula that best characterizes the invention shall also be included. The text of the abstract should avoid patent jargon so that it may be readily understood by technicians, scientists, industrialists and other persons who are interested in obtaining information about issued patents. It should provide a means for quickly determining the nature of the disclosure so that the reader can decide whether a copy of the full specification would be useful to him. It should be a clear and concise condensation of the technical content of the disclosure.

The abstract should have a separate heading, such as "Abstract of the Disclosure". It should consist of a single paragraph of 50 to 250 words in sentence form. It should indicate the use to which the invention will be put, and the advance that has been made in the art.

The abstract may be included in the specification by placing it on the first page of the disclosure, followed by the text of the disclosure itself, or it may be submitted on a separate page.

Neither the CPO nor the applicant may use the abstract to limit or to interpret the scope of the claims, or as support for amendments made under Rule 52.

Abstracts of applications granted are microfilmed in microfiche form with duplicates of the microfiche made available either as a single duplicate or as duplicates of one-year sets to persons who pay the required fees.

## 6.01 CONTENU DES PRÉCIS

Les demandeurs de brevets doivent déposer un précis de la divulgation avec chaque demande afin de donner un résumé de l'invention. Le précis doit être un résumé de la divulgation, et doit spécifier le domaine technique de l'invention. Il doit être rédigé de façon à permettre aisément la compréhension du problème technique, la substance de la solution apportée au problème ainsi que l'(les) usage(s) principal(aux) de l'invention. Le cas échéant, la formule chimique qui illustre le mieux l'invention doit aussi être incluse. Il est recommandé d'éviter le jargon des brevets afin que le précis soit facilement compris des techniciens, scientifiques et autres personnes désirant obtenir des renseignements sur les brevets qui ont été octroyés. Le précis doit donner le moyen de déterminer rapidement la nature de l'invention afin que le lecteur puisse décider s'il lui serait utile d'avoir un exemplaire complet du mémoire descriptif. Il doit se présenter sous la forme d'un condensé clair et concis des aspects techniques de l'invention.

Le précis doit apparaître sous une rubrique séparée, par exemple: «Précis de la divulgation». Il doit s'agir d'une ou de plusieurs phrases formant un paragraphe unique de 50 à 250 mots qui indique l'utilisation à laquelle l'invention est destinée, et le progrès, qu'elle représente dans son domaine.

Le précis peut être inclus dans la divulgation en le présentant sur la première page du mémoire descriptif, suivi du mémoire descriptif comme tel ou peut être soumis sur une feuille séparée.

Ni le BCB ni le demandeur n'ont le droit d'utiliser le précis pour limiter ou interpréter la portée des revendications ou pour appuyer une modification soumise en vertu de la règle 52.

Les précis des demandes acceptées sont reproduits sur microfiches dont les doubles sont disponibles au public. En effet, une personne peut, en échange du droit prescrit, se procurer une copie individuelle ou toute la série pour une année.

## **6.02 COPIES REQUIRED**

Two copies of the abstract are required. If one copy is incorporated in the disclosure (see 6.01 above), a separate page containing the abstract, free of any matter that properly belongs in the disclosure, must be supplied for microfilming purposes. Alternately two copies may be supplied as separate pages.

## **6.03 EXAMINATION OF ABSTRACTS**

Applicants for patents are required to submit an abstract of the disclosure with every application. Rule 28(1) states that the abstract shall be in such form and contain such information as the Commissioner may require. This authorizes examination of the abstract and, where necessary, amendments to the abstract are required in examiners' reports.

## **6.04 APPLICATIONS READY FOR ALLOW- ANCE**

When an application is allowable, except for the abstract, the examiner proposes an amendment to it in an official letter to the applicant. The letter notifies the applicant that the form of abstract on file is the sole impediment to the prompt allowance of the application, that the amendment proposed by the examiner will overcome the objection, and that failure to amend the abstract within three months would lead to abandonment of the application under Rule 138.

## **6.05 ABSTRACT IN SEARCH DOCUMENTS**

A copy of the abstract is placed in the search files used by the examiner for searching.

## **6.06 EXAMPLES OF ABSTRACTS**

The following examples illustrate what are considered to be suitable abstracts:

## **6.02 COPIES REQUISES**

Le BCB requiert deux copies du précis. Une copie peut être placée à la première page du mémoire descriptif précédant la divulgation (voir 6.01 ci-dessus), à condition qu'une autre copie de cette page, toute matière ayant trait à la divulgation en moins, soit fournie aux fins de microfilmage, ou deux copies peuvent être fournies en tant que pages séparées.

## **6.03 EXAMEN DES PRÉCIS**

Les demandeurs de brevets doivent déposer un précis de la divulgation avec chaque demande. La règle 28(1) indique que le précis devra être présenté de la façon indiquée par le commissaire, et devra contenir les renseignements qu'il pourra exiger. Ceci autorise l'examen du précis. Le cas échéant, les rapports des examinateurs peuvent exiger des modifications au précis.

## **6.04 DEMANDES EN INSTANCE D'ACCEPTATION**

Lorsqu'une demande est acceptable, exception faite du précis, l'examinateur propose une modification dans une lettre officielle, adressée au demandeur, qui l'avise que la forme du précis déposé est le seul obstacle à l'acceptation immédiate de la demande, que la modification proposée par l'examinateur surmontera son objection, et que la demande serait abandonnée en vertu de la règle 138 si le précis n'était pas modifié dans les trois mois.

## **6.05 LE PRÉCIS DANS LES DOCUMENTS DE RECHERCHE**

Une copie du précis est placée dans les dossiers que l'examinateur utilise pour ses recherches.

## **6.06 EXEMPLES DE PRÉCIS**

Les exemples suivants illustrent ce qui est considéré comme précis satisfaisants:



(a) A heart valve with an annular valve body defining an orifice and having a plurality of struts forming a pair of cages on opposite sides of the orifice. A spherical closure member is captively held within the cages and moved by blood flow between open and closed positions in check valve fashion. A slight leak or backflow is provided in the closed position by making the orifice slightly larger than the closure member. Blood flow is maximized in the open position of the valve by providing a convex profile on the orifice-defining surfaces of the body. An annular rib is formed in a channel around the periphery of the valve body to anchor a suture ring used to secure the valve within the heart.

(b) A method comprising the use of heat to seal overlapping closure panels of a folding box made from paperboard having an extremely thin coating of moisture-proofing thermo-plastic material on opposite surfaces. Heated air is directed at the surfaces to be bonded, the temperature of the air at the point of impact on the surfaces being above the char point of the board. The boxes are moved so quickly through the air stream that the coating on the side of the panels not directly exposed to the hot air remains substantially non-tacky. A bond is formed almost immediately after heating. Under such conditions the heat applied to soften the thermo-plastic coating is dissipated after completion of the bond by absorption into the board itself, which acts as a heat sink, without the need for cooling devices.

(c) Amides are produced by reacting an ester of a carboxylic acid with an amine, using as catalyst an alkoxide of an alkali metal. The ester is first heated to at least 75°C. under a pressure of no more than 500 mm. of mercury to remove moisture and acid gases which prevent the reaction, and then converted to an amide without further heating.

(d) Process for the production of semiconductor devices, wherein a silicon oxide film is formed on a surface of a semiconductor substrate, followed by deposition of a layer of lead on the film. This combination is then heated at 500-700°C. for at least 10 minutes in an oxidizing

(a) Une valve cardiaque munie d'un corps de soupape annulaire ménage un orifice et dispose d'une série de supports formant une cage de chaque côté de l'orifice. Les cages retiennent un élément de fermeture sphérique que la pression du sang amène en position ouverte ou fermée comme dans une soupape de retenue. En faisant l'orifice légèrement plus grand que l'élément de fermeture on permet une légère fuite ou un léger refoulement en position fermée. Le flux sanguin est porté à son maximum dans la position ouverte de la valvule en donnant un profil introconvexe aux surfaces qui délimitent l'orifice du corps de la soupape. Une nervure annulaire est formée dans un canal situé à la périphérie du corps de la soupape de manière à ancrer un anneau de suture utilisé pour fixer la valvule dans le coeur.

(b) Méthode qui utilise la chaleur pour sceller les panneaux de fermeture chevauchants d'une boîte pliable, faite de carton, dont les surfaces opposées sont recouvertes d'une pellicule extrêmement mince de matériau thermoplastique, imperméable à l'humidité. On fait arriver de l'air chaud sur les surfaces à coller, la température de l'air au point de contact desdites surfaces étant supérieure à la température de carbonisation du carton. Les boîtes sont déplacées si rapidement dans le flux d'air, que la pellicule qui se trouve du côté du panneau qui n'est pas directement exposé à l'air chaud ne devient pratiquement pas collante. Un joint étanche se forme presque immédiatement à la suite du traitement. Dans de telles conditions, la chaleur fournie pour amollir la pellicule thermoplastique est dissipée, après complètement du joint, par absorption par le carton qui joue le rôle d'absorbant de chaleur sans utiliser de réfrigérants.

(c) Des amides sont produits en faisant réagir un ester d'acide carboxylique sur une amine en utilisant comme catalyseur un alcoolate d'un métal alcalin. L'ester est tout d'abord chauffé à une température minimale de 75°C sous une pression ne dépassant pas 500 millimètres de mercure afin d'éliminer l'humidité et les gaz acides qui empêchent la réaction, et est ensuite converti en amide sans qu'il soit nécessaire de chauffer davantage.

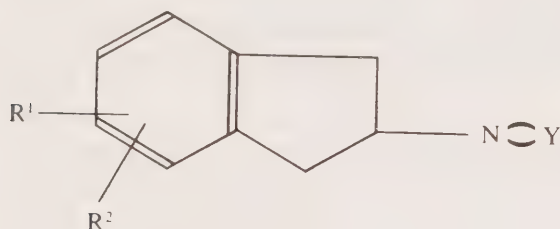
(d) Procédé servant à fabriquer des semiconducteurs, comprenant la formation à la surface d'un support semiconducteur une pellicule d'oxyde de silicium sur laquelle on dépose ensuite



atmosphere, whereby a passivating film forms, consisting essentially of silicon oxide and lead oxide. The temperatures employed are substantially lower than those conventionally used, and prevent deterioration of the device.

(e) Wool is heated at 120-150°F. for less than 15 minutes in an aqueous dispersion of 0.1-2 percent calcium hydroxide, washed, and then acidified to render it receptive to dyestuffs without adversely affecting the physical properties of the wool.

(f) Compounds of the formula:



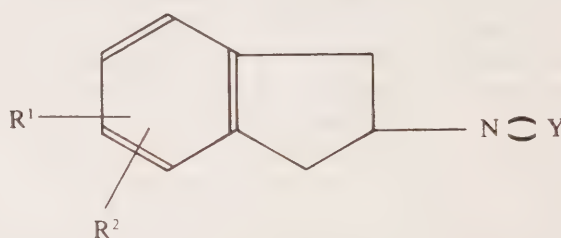
wherein  $R^1$  and  $R^2$  are hydrogen or alkoxy groups and Y means an alkylene group with 4 to 7 carbon atoms, are useful as plant desiccants.

(g) Method by which a token-passing local-area network having from two to  $2^n$  modules is initialized, where n is an integer greater than zero. When connected into the network and energized, each module determines if the network is initialized and, if not, which module is to do so. Each module has a unique n bit network address. The module with the smallest network address energized before the network is initialized is identified and begins the process of initialization by transmitting tokens addressed sequentially to network addresses beginning with the next higher address than its own until a token so transmitted is accepted by an addresses module or until a token has been addressed to all network addresses other than that of the initiating module. After tokens are transmitted to all possible network addresses other than that of the initiating module, the initiating module generates a fault signal to indicate its status.

une couche de plomb. Cet assemblage est ensuite chauffé à une température de 500°C à 700°C durant au moins 10 minutes dans une atmosphère oxydante, ce qui produit une pellicule de passivation qui se compose essentiellement d'oxydes de silicium et de plomb. Les températures utilisées sont nettement inférieures à celles des procédés classiques et empêchent la détérioration du produit.

(e) De la laine est chauffée à une température de 120°F à 150°F durant moins de 15 minutes dans une dispersion aqueuse contenant de 0.1% à 2% d'hydroxyde de calcium, lavée et acidulée de façon à la rendre plus sensible aux teintures, sans nuire autrement à ses propriétés physiques.

(f) Les composés ayant la formule:



dans laquelle  $R^1$  et  $R^2$  représentent de l'hydrogène ou des radicaux alcoyles, et y représente un radical alcoylène contenant de 4 à 7 atomes de carbone, sont utiles en tant que dessiccatifs de végétaux.

g) Méthode de mise en marche d'un réseau émettant un signal localisé ayant de deux à  $2^n$  modules est mis en marche, où n est un nombre entier supérieur à zéro. Lorsque relié au réseau et activé, chaque module décide si le réseau est en marche et, si non, quel module doit le faire. Chaque module comprend une adresse unique de réseau de n bit. Le module ayant la plus petite adresse de réseau et qui est activé avant que le réseau soit en marche est identifié et amorce le processus de mise en marche par la transmission de signaux adressés en séquence aux adresses de réseau en débutant à la prochaine adresse supérieure à la sienne jusqu'à ce qu'un signal transmis de cette façon soit accepté par un module d'adresse, ou jusqu'à ce qu'un signal ait été adressé à toutes les adresses du réseau autre que celle du module initial. Après la transmission de signaux à toutes les adresses possibles du réseau sauf celle du module initial, le module initial génère un signal d'erreur pour indiquer son état.







## 7.01 CLARITY OF DESCRIPTION

The disclosure must describe the invention and its use as contemplated by the inventor (Section 34(1)). It must be in the same language as the claims, that is, wholly in English or wholly in French (Rules 20, 133). If an applicant wishes to change the language used in a specification, he may submit a new specification in the other official language provided that no changes have been made to the text. The description must be clear and accurate. It should be as simple, direct, and free from obscurity and ambiguity as possible. It is addressed to persons skilled in the art to which the invention relates and must be so written that those persons will be able to put the invention to the same successful use as has the inventor.

The disclosure must not contain erroneous or misleading statements likely to deceive or mislead persons to whom it is addressed. Nor may it be couched in such language as to render it difficult to comprehend the invention's mode of operation without trial or experimentation. Broad assumptions or unproved statements made in the disclosure are objectionable and must be removed. If only one embodiment is operable, alternatives must not be suggested even if skilled persons would probably choose the operable embodiment (*Mineral Separation v. Noranda Mines* 1947 Ex. C.R.).

The actual inventive step need not appear in a single sentence or paragraph in the disclosure. It must, of course, be in the disclosure, but it is sufficient if it can be seen that the invention is described in the disclosure as a whole.

## 7.02 COMPLETENESS OF DISCLOSURE

The applicant must disclose all that is essential to the good working of the invention. For completeness of disclosure two conditions must be fulfilled: the nature of the invention must be defined, and the manner in which the invention is to be carried out must

## 7.01 CLARTÉ DE LA DESCRIPTION

La divulgation doit décrire l'invention ainsi que son exploitation telles que les a conçues l'inventeur (article 34(1)). Elle doit être rédigée dans la même langue que les revendications, c.-à-d. totalement en français ou en anglais (règles 20 et 133). Si le demandeur désire changer la langue en usage dans la description, il peut soumettre une nouvelle description dans l'autre langue officielle en autant que le texte original n'ait subi aucun changement. La description de l'invention doit y être faite en termes clairs et précis. De plus elle doit y être aussi simple, au point, et libre d'obscurités et d'ambiguïtés que possible. S'adressant à des personnes versées dans la technique dont relève l'invention, la description doit être rédigée de façon à ce que lesdites personnes puissent réaliser ladite invention avec autant de succès que l'inventeur.

La divulgation ne doit pas contenir d'affirmations erronées ou trompeuses qui pourraient abuser ou tromper les personnes auxquelles elle s'adresse ni ne devrait être rédigée dans un langage qui rend difficile la compréhension du fonctionnement de l'invention au point qu'elle nécessite des essais ou des expériences. De grandes hypothèses, basées sur des affirmations sans fondements se prêtent à objection et doivent être supprimées. Si seulement une seule incorporation est opérante, d'autres alternatives ne doivent pas y être suggérées, même s'il est acquis que les personnes versées dans la technique choisiraient probablement l'incorporation opérante (*Mineral Separation v. Noranda Mines*, 1947 Ex. C.R.).

L'étape inventive proprement dite, n'a pas nécessairement à y être énoncée en une seule phrase ou un seul paragraphe. Elle doit, assurément, faire partie de la divulgation mais il suffira que l'invention soit décrite d'une façon globale dans l'ensemble de la divulgation.

## 7.02 COMPLÈTEMENT DE LA DIVULGATION

Le demandeur doit divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'invention. Afin d'être complète, la divulgation doit remplir deux conditions: la nature de ladite invention doit y être définie, et la façon de la mettre à exécution doit y être décrite. Le critère de «suffisance de

be described. The test of sufficiency of disclosure is whether properly qualified persons, reading the specification in the light of common knowledge existing at the filing date of the application, would understand the invention and be able to put it to full use.

It is a requirement that in the case of a machine, the best mode of operation be described (Section 34(1)) and in the case of a method, the applicant is required to describe the best method contemplated by him (B.V.D. v. Canadian Celanese 56 RPC). A new product should be described in terms of its characteristics and for a compound its derived formula should be given. The best method of making the product must be set forth in the disclosure.

Not only must the applicant give all information for putting the invention to use but he must also insert necessary warnings to avert failure.

Under Section 2, the invention must have utility. The disclosure should explain at least one use of the invention in sufficient detail to enable a skilled person to use the invention for its intended purpose. If no use is described, the application is rejected for lack of utility (See chapter 12).

### 7.03 REFERENCE TO DRAWINGS

Drawings may not appear in the specification (Rule 19(3)) but the disclosure must refer to them whenever they are filed in an application. Under Rule 23 a brief statement that describes each view of the drawings must precede all other references to the drawings. A typical statement would consist of a list of views as shown in Form 24.

While it is desirable to do so, the views themselves need not always be arranged in strict consecutive order if it is inconvenient to do so, but where the examiner considers it expedient, he may require that the applicant insert into the disclosure an indication of the location of views that are out of sequence (Rule 23).

divulgation» est satisfait, si des personnes dûment qualifiées, lisant ladite divulgation, peuvent à la lumière du savoir courant, comprendre l'invention et la mettre efficacement en pratique.

C'est un pré-requis que dans le cas d'une machine, le meilleur mode de fonctionnement en soit décrit (article 34(1)), et que dans le cas d'une méthode, le demandeur décrive celle qu'il considère la meilleure (B.V.D. v. Canadian Celanese 56 R.P.C.). Un nouveau produit devrait être décrit en fonction de ses caractéristiques et s'il s'agit d'un composé, sa formule devrait être illustrée. De plus, la meilleure méthode de fabrication dudit produit doit être exposée dans la divulgation.

Le demandeur ne doit pas seulement fournir toutes informations susceptibles de mettre l'invention à exécution mais il doit également inclure toutes mises en garde nécessaires à en éviter l'insuccès.

Conformément à l'article 2, l'invention doit être utile. La divulgation devrait expliquer au moins un usage de l'invention avec suffisamment de détails pour permettre à une personne, versée dans le domaine de ladite invention, de la mettre à profit. Si on ne décrit aucun usage, la demande est refusée comme n'ayant pas d'utilité (voir le chapitre 12).

### 7.03 RENOI AUX DESSINS

Les dessins ne doivent pas faire partie du mémoire descriptif (règle 19(3)) mais la divulgation doit en faire état quand ces derniers sont déposés dans une demande. Conformément à la règle 23, un bref exposé de ce que représente chaque vue des dessins doit précéder tout autre renvoi à ceux-ci. Un exposé typique consisterait en une liste desdites vues telle qu'illustrée dans la formule 24.

Quoiqu'il soit désirable de ce faire, les vues proprement dites n'ont pas à être toujours strictement en ordre consécutif si ceci s'avère incommode, mais si l'examinateur le juge opportun, il peut exiger que le demandeur indique dans la divulgation, la place occupée par les vues hors d'ordre (règle 23).



**7.03.01****Mechanics of drawings**

The role of the drawings is to clarify the principles of the construction of a device rather than to provide particular details of dimensions or relative proportions. If a view is a cross-section of a part of another figure, then each end of the section line is designated by the number of the cross-sectional view. Known devices may be illustrated by symbols which have a universally recognized conventional meaning provided that no further detail is essential for understanding the subject matter of the invention.

Where text matter in the drawings would give a better understanding of the drawings, a single word or a few words may be used. Blank "blocks" in schematic diagrams must be descriptively labelled. Figures in the drawings which illustrate the prior art should be labelled "PRIOR ART".

**7.04****APPLICATION AND PATENT SERIAL NUMBERS IN DISCLOSURES**

References to serial numbers of Canadian patents and applications and of foreign patents or laid open applications may be included in the disclosure of an application. At the same time the disclosure of an application must be sufficient to support the claims being made without reference to the other applications referred to in the disclosure, and must be complete, independently of documents not available to the public when the Canadian application was filed. Rules 22, 24 and 43, and Section 34 govern. Paragraphs 7.04.01 and 7.04.02 below indicate whether disclosures referring to applications or patents are sufficient or insufficient.

**7.04.01****Sufficient disclosure**

If the disclosure of an application is sufficient to support the claims of the application without reference to a patent or application referred to by number in the disclosure, the CPO permits the reference to remain if it is to a Canadian application or patent

**7.03.01****Présentation et fonction des dessins**

Les dessins servent à illustrer les principes de construction d'un dispositif plutôt que d'en spécifier les détails visant les dimensions ou les proportions. Pour les vues en coupe, les extrémités de chaque ligne indiquant la section porteront le numéro identifiant la vue de coupe. Les dispositifs connus peuvent être illustrés par des symboles universels pourvu que la compréhension de l'invention ne nécessite pas plus de détails.

S'il s'avère souhaitable, on peut, pour assurer une meilleure compréhension des dessins, y inscrire un ou quelques mots. Les carrés vierges sur les diagrammes schématiques doivent être libellés de façon descriptive. Dans les dessins, les structures qui servent à illustrer les réalisations antérieures devaient être identifiées par "RÉALISATION ANTÉRIEURE".

**7.04****NUMÉROS DE SÉRIE DE DEMANDES ET DE BREVETS DANS LES DIVULGATIONS**

On peut inclure dans la divulgation des références au numéro de série de demandes et de brevets canadiens ainsi que de brevets étrangers ou demandes mises à la disponibilité du public. Toutefois, la divulgation de la demande en question doit être suffisante pour étayer pleinement les revendications, et ceci sans avoir à se référer aux autres demandes de brevets qui y sont mentionnées, et doit être, au moment de son dépôt au Canada, complète, indépendamment de tout document non-accessible au public. Les règles 22, 24, et 43 ainsi que l'article 34 s'appliquent dans ce cas. Les paragraphes 7.04.01 et 7.04.02 ci-dessous clarifient la question à savoir si les divulgations se référant à de telles demandes ou de tels brevets sont suffisantes ou insuffisantes.

**7.04.01****Suffisance de la divulgation**

La divulgation d'une demande est suffisante si elle étaye pleinement les revendications de ladite demande sans avoir recours au brevet ou à la demande auquel on se réfère par numéro, dans ladite divulgation. Le BCB permet alors l'inclusion de telles références à condition que celles-ci



(irrespective of its date), to a foreign patent or to a foreign application that was available to the public before the filing date of the application being examined. If the reference is to a foreign application that was not available to the public before the filing date of the application being examined or if there is any doubt that it was available before that date, the applicant is required either to delete the reference or to substitute the number of a corresponding Canadian patent or application, or of a foreign patent or application that was available to the public before the above-mentioned filing date. Alternatively, the applicant may satisfy the examiner that the reference was published before the Canadian filing date. If this is the only objection being made, the examiner in charge of the application may telephone the applicant's agent to ask that an appropriate correction be made in order to expedite the prosecution.

#### 7.04.02

##### Insufficient disclosure

When it is clear that the disclosure of an application is not sufficient to support the claims without reference to a patent or application referred to in the application being examined, it is rejected for insufficiency of disclosure (Section 34(1)). If the reference is to any document that was not available to the public before the filing date of the Canadian application the rejection may not be overcome by inserting the substance of the reference into the disclosure.

If the reference is to a foreign application that was available to the public before the Canadian application date or to a patent that issued before the Canadian application date, then the applicant is required to insert the pertinent disclosure of the patent or application into his application in order to complete it.

#### 7.04.03

##### Identification of patents and applications

Applications and patents should be identified by giving the country where filed, the serial number, the filing date of applications, the

concernent soit une demande ou un brevet canadien (peu importe leur date), soit un brevet étranger ou une demande déposée à l'étranger qui était accessible au public avant la date de dépôt de la demande sous examen. Si, par contre, la référence concerne une demande étrangère qui n'était pas accessible au public avant la date de dépôt de la demande sous examen ou s'il y a doute quant à son accessibilité avant ladite date, le demandeur est requis, ou de rayer la référence de la divulgation ou d'y substituer le numéro de la demande ou du brevet canadien correspondant, ou d'un brevet ou d'une demande étrangère qui était accessible au public avant la date de dépôt susmentionnée. Une autre alternative serait que le demandeur convainque l'examineur du fait que ladite référence a été publiée antérieurement à la date de dépôt au Canada. S'il s'agit là du seul point inacceptable dans ladite demande, l'examineur qui s'occupe de cette dernière peut téléphoner à l'agent du demandeur pour l'inviter à effectuer la correction nécessaire afin d'en accélérer le processus d'examen.

#### 7.04.02

##### Insuffisance de la divulgation

S'il est évident que la divulgation d'une demande est insuffisante à étayer les revendications de celle-ci sans recourir au brevet ou à la demande de brevet auquel on se réfère dans ladite divulgation, il y a alors rejet de ladite demande pour insuffisance de divulgation (article 34(1)), si la référence a trait à tout document qui n'était pas accessible au public avant la date de dépôt de ladite demande. Le rejet ne peut être surmonté par l'insertion, dans la divulgation, de la matière faisant l'objet dudit document.

Si la référence concerne une demande étrangère qui était accessible au public avant la date de dépôt de ladite demande ou concerne un brevet délivré avant cette date, le demandeur est alors requis, afin de compléter sa demande, d'y incorporer la matière pertinente faisant l'objet de la référence en question.

#### 7.04.03

##### Identification des brevets et des demandes

Les demandes et les brevets doivent être identifiés en indiquant le pays où le dépôt a été fait, le numéro de série, la date de dépôt des demandes,

patenting date for patents, and the name of the inventor. The name of the applicant or patentee may be accepted in lieu of the inventor when the inventor is not identified. Applications filed in the European Patent Office (EPO) or under the Patent Cooperation Treaty (PCT) should be identified by the European or international application numbers, respectively. When the only identification given is the serial number and country of filing, and the application is otherwise allowable, it is allowed, but otherwise an objection is made by the examiner whenever more information would be desirable.

If the date given for an application is the date when the application was made available to the public, that date will be accepted, but it should be identified as such to avoid confusion with the filing date.

#### 7.04.04

##### Missing numbers

A disclosure may not be left with blank spaces for missing patent or application serial numbers. Paragraphs 7.04.01 and 7.04.02 above are used to determine whether the numbers may be inserted, or whether other action is necessary.

#### 7.04.05

##### Incorporation of subject matter by reference

Applicants are not permitted to state that subject matter described in other applications or patents is part of the invention they are disclosing.

Example: "The fermentation process is disclosed in Canadian application 600,000 and same is to be considered incorporated as fully as if set forth herein."

Such statements are rejected.

#### 7.05

##### TRADE-MARKS AND TRADE NAMES IN DISCLOSURES (RULE 29)

A "trade-mark" is a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing, or so

la date de concession des brevets et le nom de l'inventeur (toutefois le nom du déposant ou du breveté peut remplacer celui de l'inventeur si ce dernier n'est pas donné). Les demandes déposées à l'Office européen des brevets (OEB) ou en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) doivent être identifiées par le numéro de demande européenne ou internationale respectivement. Lorsque l'identification se résume au numéro de série et au pays de dépôt et que la demande est autrement acceptable, elle est acceptée, autrement l'examineur s'objecte s'il considère que de plus amples renseignements seraient souhaitables.

Si la date donnée à une demande est celle où la demande a été rendue accessible au public, cette date est acceptable, mais elle doit être identifiée comme telle de façon à ne pas être prise pour la date de dépôt.

#### 7.04.04

##### Numéros manquants

Il ne faut pas laisser d'espaces blancs pour les numéros de série manquants qui se rapportent aux brevets ou aux demandes. Les paragraphes 7.04.01 et 7.04.02 ci-dessus permettent d'établir si ces numéros peuvent être inscrits ou si d'autres mesures doivent être prises.

#### 7.04.05

##### Incorporation de matière au moyen de renvois

Il n'est pas permis au déposant d'énoncer dans sa divulgation que la matière décrite dans d'autres brevets ou demandes fait partie de son invention.

Exemple: «Le procédé de fermentation est décrit dans la demande de brevet canadienne n°600 000 et ce dernier doit être considéré comme incorporé à la présente divulgation de la même manière que si ladite description y était exposée au complet.»

De tels énoncés sont refusés.

#### 7.05

##### MARQUES DE COMMERCE ET NOMS COMMERCIAUX DANS LES DIVULGATIONS (RÈGLE 29)

Une «marque de commerce» est une marque employée par une personne pour distinguer ou



as to distinguish, wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by that person from those sold, leased, hired or performed by others.

A "registered trade-mark" is a trade-mark that is on the register kept by the Registrar of Trade-Marks. Examples: Kodak, Caterpillar, Cellophane.

Trade names, coined names, and technical terms for objects are nonproprietary names by which an article or product is known and identified among traders or workers in the art, although it may not be so known by the public generally. Such names used in trade do not point to the product of one producer, but identify single articles or products irrespective of producer. Examples: nylon, diesel, monkey-wrench, radar, vernier, klystron.

A "trade name" as used in this manual should not be confused with the name under which a business is carried on. In some literature references, trade-marks are incorrectly referred to as trade names.

#### 7.05.01

##### Application of Rule 29

A trade-mark is permitted in a specification of a patent application only if use of the trade-mark is necessary or clarifies the disclosure. Otherwise the material covered by the trade-mark must be defined in other terms. Generally, whenever a substance or device can be described adequately and briefly without reference to a trade-mark, the applicant is required to delete the trade-mark, and to replace it by a description of the material. However, in some instances it is desirable to permit the trade-mark in addition to a description of the material. For example, the trade-mark may help to define further the substance used in the invention, or its use may make the description more easily understood, or it may avoid repeating the description in several places in the specification. Sometimes deletion of a trade-mark would weaken the completeness and clarity of the disclosure. In other instances

pour permettre de distinguer, des services ou marchandises fabriqués, vendus, donnés à bail, loués, ou exécutés par elle, de ceux, vendus à bail, loués ou exécutés par d'autres.

Une «marque de commerce déposée» est une marque de commerce qui figure dans le registre tenu par le registraire des marques de commerce. Par exemple: Kodak, Caterpillar, Cellophane.

Les noms commerciaux, les noms inventés et les termes techniques que l'on donne aux objets sont des noms qui ne confèrent pas un titre de propriété mais sous lesquels un article ou un produit est désigné par les gens de métier et les experts d'une technique particulière, bien que le grand public, ne le désigne pas de la même façon. Un tel nom ne désigne pas le produit d'un fabricant en particulier mais il identifie un seul article ou produit, quel que soit son fabricant. Par exemple: nylon, diesel, clef anglaise, radar, vernier, klystron.

Un «nom commercial» dans le sens qu'on lui attribue dans le présent recueil ne doit pas être confondu avec le nom sous lequel un commerce est exploité. Dans certains ouvrages, on donne erronément le sens de noms commerciaux à des marques de commerce.

#### 7.05.01

##### Application de la règle 29

Il n'est permis de mentionner une marque de commerce dans un mémoire descriptif de demande de brevet que si cette mention est nécessaire ou si elle sert à clarifier la divulgation. Sinon, la matière que l'on désigne par cette marque doit être définie en d'autres termes. Généralement, lorsqu'une substance ou un appareil peut être décrit de façon appropriée et concise sans citer la marque de commerce, le demandeur est tenu de radier cette dernière et de la remplacer par une description de l'objet. Toutefois, il est parfois préférable de laisser la marque de commerce, en plus d'une description de l'objet. Par exemple, la mention de la marque de commerce peut, selon le cas, aider à mieux définir la substance utilisée dans l'invention, servir à faire comprendre plus facilement l'invention ou encore éviter la répétition de la description à différents endroits dans le mémoire descriptif. Parfois même, en omettant de faire mention de la marque de commerce, on risque de rendre la divulgation moins complète et moins



the applicant may not be able to define the material except by the trade-mark.

In compliance with Section 34 the applicant is required to give in the disclosure a full description of the material covered by the trade-mark. If the applicant cannot provide a complete description he/she is required to give as complete a description as possible. It is usually possible to describe, at least partly, a material or list some of its constituents or properties, if only in general terms. Once the material has been defined, subsequent references to it in the same disclosure or in the claims may be made by use of the trade-mark alone.

#### 7.05.02

##### Identification of trade-marks in specifications

Whenever a registered trade-mark is used, it must be identified at the first appearance as a trade-mark. This can be done by use of the symbol ®, or by stating that it is a trade-mark, or by marking it with an asterisk and indicating at the bottom of the page where it first appears that the asterisk indicates a trade-mark. Whenever the trade-mark appears subsequently in the specification, it must be identified in a similar manner, or by capitalizing all letters, or by use of quotation marks, or by use of the symbol ®, or by an asterisk.

Whenever an unregistered trade-mark is used, the applicant may so identify the mark; he must, however, avoid identifying the mark as one that is registered. This would preclude, for instance, use of the symbol ® (See also 5.02.03).

#### 7.05.03

##### Trade names

Trade names (as defined above) may be used in the specification of an application. They

claire. Dans d'autre cas, le demandeur peut ne pas pouvoir définir la matière autrement qu'en mentionnant la marque de commerce.

En conformité avec l'article 34 le demandeur est tenu de donner, dans la divulgation, une description complète de l'objet désigné par la marque de commerce. Si le demandeur n'est pas en mesure d'en donner une description complète, il doit en donner une description aussi complète que possible. Habituellement, il est possible de le décrire au moins en partie, ou d'indiquer certains de ses éléments constitutifs ou certaines de ses propriétés, ne serait-ce qu'en termes généraux. Une fois qu'il a été défini, on peut en faire mention dans le texte de la même divulgation ou des revendications en indiquant seulement la marque de commerce.

#### 7.05.02

##### Identification des marques de commerce dans les mémoires descriptifs

Chaque fois qu'une marque de commerce déposée y est utilisée, elle doit être identifiée comme telle à sa première occurrence. On peut ce faire, soit par l'emploi du symbole ® placé tout à côté, soit en indiquant qu'il s'agit d'une marque de commerce, ou en marquant le terme d'un astérisque en prenant soin d'indiquer au bas de la page sur laquelle ledit terme apparaît pour la première fois que l'astérisque signifie qu'il s'agit d'une marque de commerce. Chaque fois que, par la suite, on fait mention de ladite marque de commerce dans le mémoire descriptif, elle doit être identifiée soit en l'écrivant entièrement en lettres majuscules, soit en l'écrivant entre guillemets, soit en la faisant suivre du symbole ® ou d'un astérisque.

Chaque fois qu'un demandeur fait mention d'une marque de commerce non déposée, il peut l'identifier comme telle. Toutefois, il doit éviter de l'identifier comme étant une marque déposée. Par exemple, il ne peut la faire suivre de la mention ® (voir également le paragraphe 5.02.03).

#### 7.05.03

##### Noms commerciaux

Les noms commerciaux (tels que définis plus haut) peuvent être utilisés dans le mémoire descriptif

should be uncapitalized so as to avoid confusing them with trade-marks. (See also 5.02.03).

#### 7.05.04

##### Trade-mark searches

Searches for registered trade-marks may be conducted in the Trade-Marks Branch. In searching, care must be taken to note the class of goods involved, as wares or services of different classes may have the same mark. Also, wares or services of one class may carry a mark that is ineligible for registration in another class. For example "TELEPHONE" is a registered trade-mark for stationary, but not for telephone equipment.

#### 7.06

##### SUPPLEMENTARY DISCLOSURES

Under Rule 52, amendments to the disclosure of an application are permitted to add subject matter shown in the drawings as filed or reasonably to be inferred from the specification as originally filed. No amendments to drawings are permitted if they add thereto matter not described in the disclosure. New matter cannot be added except as a supplementary disclosure under Rule 53, and then only if the new matter is intimately associated with the matter described in the original disclosure, does not have different inventorship and satisfies other requirements, e.g. payment of supplementary disclosure fees, are met (See also 13.06).

#### 7.06.01

##### Procedure for entering new matter

An amendment that is contrary to Rules 52, 53, 54 or 57 will be entered in an application but the application will be acted upon immediately by the examiner to object to the amendment.

An amendment unacceptable under Rules 45(3), 55, 56, 68 or 69, is not entered. A letter is sent to the applicant refusing the

d'une demande. Toutefois, ils doivent être écrits en lettres minuscules pour éviter toute confusion avec des marques de commerce. (Voir également le paragraphe 5.02.03.)

#### 7.05.04

##### Recherches des marques de commerce

Les recherches relatives aux marques de commerce déposées peuvent être effectuées à la Direction des marques de commerce. En faisant ces recherches, il faut prendre soin de noter la catégorie des produits dont il est question car la même marque s'applique parfois à des produits ou à des services de différentes catégories. De même, des produits ou services de même catégorie portent parfois une marque qui ne peut être enregistrée dans une autre catégorie. Par exemple, «TELEPHONE» est la marque de commerce déposée à l'égard de papeterie et non de matériel téléphonique.

#### 7.06

##### DIVULGATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Aux termes de la règle 52, des modifications à la divulgation d'une demande sont permises afin d'y ajouter de la matière illustrée dans les dessins tels que déposés, ou qui peut raisonnablement être déduite du mémoire descriptif tel que déposé originellement. Les modifications aux dessins qui y ajoutent de la matière non décrite dans la divulgation ne sont pas permises. Toute nouvelle matière ne peut être ajoutée qu'à titre de divulgation supplémentaire conformément à la règle 53, et ce, seulement si ladite nouvelle matière est étroitement reliée à celle décrite dans la divulgation originale, n'a pas pour auteur un autre inventeur et si les autres exigences, p.ex. le paiement de la taxe prescrite, sont satisfaites (voir également le paragraphe 13.06).

#### 7.06.01

##### Modalités d'inscription de la nouvelle matière

Une modification contraire aux règles 52, 53, 54 ou 57 est inscrite dans une demande, mais cette dernière fait immédiatement l'objet de mesures de la part de l'examineur qui s'objecte à ladite modification.

Les modifications contraires aux règles 45(3), 55, 56, 68 ou 69 ne sont pas inscrites. Une lettre est



proposed amendment and indicating why it is objectionable.

If an amendment is unacceptable under Rule 52, but would be acceptable under Rule 53, the applicant is advised that the proposed amendment would be admissible as a supplementary disclosure and would carry as a filing date the date the amendment was requested under Rule 52.

A supplementary disclosure may be filed as a supplementary disclosure in the first instance, and need not have been first submitted as an ordinary amendment.

The new descriptive matter of a supplementary disclosure must bear the heading "SUPPLEMENTARY DISCLOSURE". Any claims supported by the supplementary disclosure must be inserted after the principal claims, must be numbered consecutively therewith, and must be preceded by the heading "CLAIMS SUPPORTED BY SUPPLEMENTARY DISCLOSURE". Drawings must be numbered consecutively with the drawings of the principal disclosure and must be described in the supplementary disclosure only.

#### 7.06.02

##### Date accorded supplementary disclosures

When new subject matter submitted in the form of a supplementary disclosure is added to an application, the examiner rules at once on whether it may be retained in the application. If it may not, a report is issued immediately so that the applicant may consider filing a new application in its place before any statutory bars develop. The new application would carry its own filing date, and cannot be predated to the day when the matter in it was first submitted as an amendment to the earlier application.

If the supplementary disclosure is found to be satisfactory, the applicant is advised of its acceptance and of the filing date accorded it. That date is normally the day when the new matter was first submitted as an amendment to the disclosure (See however the following

alors expédiée au demandeur refusant la modification proposée et donnant les raisons de ce refus.

Si une modification inacceptable aux termes de la règle 52 est par ailleurs acceptable aux termes de la règle 53, on informe le demandeur à l'effet que la modification proposée serait admissible en tant que divulgation supplémentaire et porterait comme date de dépôt celle à laquelle la modification a été présentée conformément à la règle 52.

Une divulgation supplémentaire peut être déposée directement comme telle sans qu'il ait été besoin de la soumettre d'abord à titre de modification ordinaire.

La description de la matière nouvelle contenue dans une divulgation supplémentaire doit apparaître sous la rubrique "DIVULGATION SUPPLÉMENTAIRE". Toutes les revendications étayées par la divulgation supplémentaire doivent être insérées à la suite des revendications principales, être numérotées consécutivement à celles-ci et être précédées par le titre "REVENDEICATIONS ÉTAYÉES PAR LA DIVULGATION SUPPLÉMENTAIRE". Les dessins doivent être numérotés consécutivement à ceux de la divulgation principale et doivent être décrits uniquement dans la divulgation supplémentaire.

#### 7.06.02

##### Date accordée aux divulgations supplémentaires

Lorsque de la nouvelle matière soumise sous forme de divulgation supplémentaire est ajoutée à une demande, l'examineur décide immédiatement si elle peut être gardée dans la demande. Si elle ne le peut pas, un rapport est écrit immédiatement de manière à donner au demandeur la possibilité de déposer une nouvelle demande de remplacement avant que n'interviennent des empêchements légaux. La nouvelle demande se verrait accorder une date de dépôt en propre et ne pourra être antidatée au jour où la matière qu'elle contient a été soumise pour la première fois en tant que modification à la demande antérieure.

Si la divulgation supplémentaire est jugée satisfaisante, on avise le demandeur de son acceptation ainsi que de la date de dépôt qui lui est accordée. Cette date est normalement le jour où la nouvelle matière a été soumise pour la



two paragraphs). Convention priority may be recorded for the supplementary disclosure if a request satisfying Section 28 and Rule 36 is made.

If the supplementary disclosure is acceptable except for the failure to submit necessary drawings, the applicant is advised that the new subject matter will be entered as a supplementary disclosure bearing that date when the drawings are received by the CPO.

New matter submitted as an amendment to the disclosure of an allowed application is not accorded the date when it was so submitted. Under Rule 55 no request for a supplementary disclosure may be entertained after allowance. The earliest date that can be accorded it is the day when it is first submitted after restoration.

New matter appearing only in claims added to an application does not come under Rule 53, and the date of submission of such claims is not used to establish dates for supplementary disclosures. Rule 53 deals with amendments to "disclosures" rather than to claims. Nevertheless, new matter that appears in original claims accompanying a supplementary disclosure may be inserted into the supplementary disclosure itself under Rule 52, since it relates to matter referred to in a "specification".

Under Rule 56 only one supplementary disclosure is permitted in an application at a time, but if a supplementary disclosure is cancelled, it may be replaced by another. The second supplementary disclosure is given the date when it was first filed, and is not entitled to any dates from the earlier (and, now cancelled) supplementary disclosure. Each time a supplementary disclosure is replaced, another supplementary disclosure fee must also be submitted.

première fois en tant que modification à la divulgation (voir cependant les deux paragraphes suivants). On peut enregistrer une date de priorité conventionnelle en ce qui a trait à la divulgation supplémentaire à la condition d'en faire la requête conformément à l'article 28 et à la règle 36.

Si la divulgation supplémentaire est acceptable, sauf que les dessins nécessaires manquent, le demandeur est averti que la nouvelle matière sera annexée comme divulgation supplémentaire et datée du jour où les dessins sont reçus par le BCB.

On n'accorde pas comme date de dépôt à la nouvelle matière soumise à titre de modification à la divulgation d'une demande acceptée, la date à laquelle elle a été soumise comme telle. Selon la règle 55, on ne peut donner suite à une requête visant la soumission d'une divulgation supplémentaire après acceptation d'une demande. La date la plus antérieure qui puisse être accordée à une telle modification est celle de sa première soumission une fois la demande restaurée.

Toute nouvelle matière qui apparaît seulement dans les revendications ajoutées à une demande ne tombe pas sous le coup de la règle 53, et la date de soumission de telles revendications ne sert pas à établir une date applicable à une divulgation supplémentaire. La règle 53 traite des modifications portant sur les "divulgations" plutôt que sur les revendications. Cependant toute nouvelle matière qui apparaît dans les revendications originales accompagnant une divulgation supplémentaire peut y être insérée conformément à la règle 52, étant donné qu'elle a trait à une matière mentionnée dans un "mémoire descriptif".

La règle 56, n'autorise qu'une divulgation supplémentaire à la fois par demande, mais si une divulgation supplémentaire est annulée, elle peut être remplacée par une autre. La seconde divulgation supplémentaire portera la date à laquelle elle a été déposée pour la première fois, et non la date provenant de la première divulgation supplémentaire (maintenant annulée). Un demandeur doit verser une autre taxe pour chaque divulgation supplémentaire qu'il présente.

**7.06.03****Supplementary disclosures and division**

New matter not part of a parent application may be included in a divisional application as a supplementary disclosure to the divisional when it is filed, or added later after filing. However, if filed concurrently, and the principal disclosure of the divisional application contains new matter, the new matter may not be given independent supplementary disclosure status even if resubmitted later as an amendment as this would result in a second supplementary disclosure, thus contravening Rule 56. The amendment would be acceptable if the concurrently filed supplementary disclosure were resubmitted incorporating the new matter. However, the date accorded would be the date it was resubmitted.

In the case of division, any part of a supplementary disclosure to a parent application may also form part of the divisional as a supplementary disclosure to the divisional. The date accorded the supplementary disclosure to the divisional would be the date accorded the supplementary disclosure to the parent.

Matter not part of the principal disclosure of a parent application is not permitted in the principal disclosure of a divisional. The applicant has the choice of deleting such new matter or withdrawing his claim to divisional status. In some instances such matter may be resubmitted as a supplementary disclosure to the divisional and would be given as a filing date the date when it was filed with the divisional as a supplementary disclosure (See 10.05).

A divisional application cannot be filed for the subject matter appearing only in a supplementary disclosure to a parent application.

**7.06.03****Divulgations supplémentaires et division**

Toute nouvelle matière qui ne fait pas partie d'une demande originale peut être incluse dans une demande divisionnaire en qualité de divulgation supplémentaire à la demande divisionnaire lors du dépôt de cette dernière ou ajoutée par la suite. Toutefois, si elles sont déposées simultanément, et que la divulgation principale de la demande divisionnaire contient de la matière nouvelle, cette matière nouvelle peut ne pas atteindre le statut de divulgation supplémentaire indépendante même si soumise de nouveau plus tard comme une modification, ce qui résulterait en une deuxième divulgation supplémentaire, et ainsi contreviendrait à la règle 56. La modification serait acceptable, si la divulgation supplémentaire déposée simultanément était soumise de nouveau incorporant la nouvelle matière. Toutefois, la date accordée serait celle où la divulgation supplémentaire ainsi révisée a été soumise.

En cas de division, toute partie d'une divulgation supplémentaire à une demande originale peut également faire partie de ladite demande divisionnaire en tant que divulgation supplémentaire. La date de dépôt de la divulgation supplémentaire à la demande divisionnaire serait la même que celle de la divulgation supplémentaire à la demande originale.

Toute matière ne relevant pas de la divulgation principale d'une demande originale est prohibée dans la divulgation principale d'une demande divisionnaire. Le requérant peut, soit abandonner cette nouvelle matière, soit annuler sa revendication à l'état divisionnaire. Dans certains cas cette matière peut être soumise de nouveau en qualité de divulgation supplémentaire à la demande divisionnaire et se verrait attribuer comme date de dépôt la date à laquelle ladite divulgation supplémentaire a été déposée dans la demande divisionnaire (voir le paragraphe 10.05).

On ne peut déposer une demande divisionnaire ne couvrant que la matière apparaissant dans une divulgation supplémentaire à une demande originale.



**7.06.04****Examination of supplementary disclosures**

All the usual requirements of the Patent Act and Rules apply to supplementary disclosures. Anticipatory matter published more than two years before the date accorded the supplementary disclosure is a bar under Section 27(1)(b) (See chapter 11).

The broadest claim in an application with a supplementary disclosure may be in either the claims supported by the original disclosure or in the claims supported by the supplementary disclosure. If the broadest claim is in the original disclosure claims, there must be adequate support for it in the original disclosure without reference to the supplementary disclosure. If the broadest claim is in the supplementary disclosure claims support for it may be derived from the full disclosure, both original and supplementary.

**7.06.05****New matter submitted during conflict**

New matter submitted during conflict is considered immediately by the examiner. Rules 52, 53 and 68 apply.

Up to the time specified for response to the examiner's action issued under Section 43(2), amendments, including supplementary disclosures, are entered or refused under the normal procedure (See chapter 13). After that time, no amendment may be entered during conflict unless the Commissioner is satisfied that the new matter further defines the conflict (Rule 68).

If an ordinary amendment submitted during conflict is unacceptable under Rules 52 and 68 but would be accepted under Rule 53 as a supplementary disclosure at the conclusion of conflict, the applicant is advised that the date that would be accorded such a supplementary disclosure is the date of its original submission to the CPO as an ordinary

**7.06.04****Examen des divulgations supplémentaires**

Toutes les stipulations normales de la Loi et des Règles sur les brevets s'appliquent aux divulgations supplémentaires. Les documents antérieurs publiés plus de deux ans avant la date attribuée à la divulgation supplémentaire constituent un empêchement aux termes de l'article 27(1)(b) (voir le chapitre 11).

La revendication la plus large d'une demande comportant une divulgation supplémentaire peut se trouver soit dans les revendications étayées par la divulgation originale, soit dans celles étayées par la divulgation supplémentaire. Si la revendication de plus grande portée se trouve parmi les revendications étayées par la divulgation originale, cette revendication doit être étayée par ladite divulgation originale sans qu'il soit nécessaire de se référer à la divulgation supplémentaire. Si par contre, la revendication de plus grande portée se trouve parmi les revendications étayées par la divulgation supplémentaire, cette revendication peut être étayée par l'ensemble des divulgations originales et supplémentaires.

**7.06.05****Nouvelle matière soumise durant un conflit**

L'examineur étudie immédiatement toute nouvelle matière présentée lors d'un conflit. Les règles 52, 53 et 68 s'appliquent dans ce cas.

Jusqu'à expiration du délai de réponse au rapport établi par l'examineur en vertu de l'article 43(2), les modifications, y compris les divulgations supplémentaires, sont inscrites ou refusées conformément à la pratique normale (voir le chapitre 13). Passé ce délai, aucune modification ne peut être inscrite durant le conflit sauf si le commissaire est convaincu que la nouvelle matière donne une définition plus précise de la matière en conflit (règle 68).

Si une modification ordinaire soumise durant un conflit est inacceptable aux termes des règles 52 et 68 mais pourrait être acceptée aux termes de la règle 53 en tant que divulgation supplémentaire à la fin du conflit, le demandeur en est avisé et on l'informe à l'effet que la date qui serait accordée à une telle divulgation supplémentaire est celle de



amendment. The amendment is dated, kept on file, but not entered.

If a supplementary disclosure is submitted during conflict proceedings too late to be accepted under Rule 68, it is examined to determine if it could be accepted under Rule 53 at the conclusion of the conflict. If it could be entered later, the applicant is advised that the amendment is being held until conflict has terminated, at which time it will be entered, and dated back to the time of its original submission. If it would not be acceptable under Rule 53, he/she is so informed.

Whenever an applicant submits a supplementary disclosure that is permissible under Rules 53 and 68 it is entered immediately.

#### 7.06.06

##### **Supplementary disclosure and final rejection**

If an applicant submits a supplementary disclosure to an application during final action proceedings, it is not entered. It is examined to determine if it is proper matter for a supplementary disclosure. If it would be acceptable, the applicant is advised that the amendment will be held until the conclusion of the rejection proceedings, at which time it will be entered and predated to the date of its original submission to the CPO, provided the application is still active at that time. If the supplementary disclosure is unacceptable in any event, it will be refused.

#### 7.07

##### **JURISPRUDENCE**

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

*French's Complex Ore v. Electrolytic Zinc* (1926) Ex. C.R.5; (1930) S.C.R. 462

*Christiani v. Rice* (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 433; (1931) 48 R.P.C. 511

*Micro Products v. Acetol* (1930) Ex. C.R. 64

sa soumission originale au BCB en tant que modification ordinaire. Ladite modification est alors datée et versée au dossier mais non inscrite.

Si une divulgation supplémentaire est soumise trop tard durant un conflit, pour être acceptée aux termes de la règle 68, elle est examinée afin de déterminer si elle pourrait l'être sous la règle 53 à la fin du conflit. Si elle peut être inscrite par la suite, le demandeur est avisé que la modification est retenue jusqu'à la fin du conflit, à la suite de quoi elle sera inscrite et datée du jour de sa soumission originale. Si elle est inacceptable aux termes de la règle 53, le demandeur en est avisé.

Toute divulgation supplémentaire présentée par le demandeur et qui est admissible aux termes des règles 53 et 68 est inscrite immédiatement.

#### 7.06.06

##### **Divulgation supplémentaire et rejet final**

Si un demandeur soumet une divulgation supplémentaire à une demande faisant l'objet d'un rejet final, celle-ci n'est pas inscrite. Elle est soumise à un examen afin de déterminer s'il s'agit de matière propre à une divulgation supplémentaire. Advenant son acceptation, le demandeur est avisé à l'effet que la modification sera retenue jusqu'au terme des procédures de rejet final à la suite de quoi elle sera inscrite et datée du jour de sa soumission originale au BCB à la condition que la demande soit encore en force à cette date. Si par contre, la divulgation supplémentaire était inacceptable elle serait refusée.

#### 7.07

##### **JURISPRUDENCE**

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

*French's Complex Ore v. Electrolytic Zinc* (1926) Ex. C.R. 5; (1930) S.C.R. 462

*Christiani v. Rice* (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443; (1931) 48 R.P.C. 511

*Micro Products v. Acetol* (1930) Ex. C.R. 64

Western Electric v. Baldwin (1933) Ex. C.R. 13; (1934) S.C.R. 94

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R.139; (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

The King v. Smith Incubator (1936) Ex. C.R. 105; (1937) S.C.R. 238

Low v. Hawley Products (1939) O.S.C., (1940) I D.L.R. 15

Skelding v. Daly et al (1941) S.C.R. 184

Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex.C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81

American Cyanamid v. Charles E. Frosst (1965) 29 Fox Pat. C. 153 at 231

Di Fiore v. Tardi (1952) Ex. C.R. 149

Sharpe & Dohme v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 1

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 27, Sec.II; (1955) S.C.R. 518

Gregory Fasteners v. Contact Sheeting (1967) Ex. C.R. 341

Rhône-Poulenc v. Gilbert et al (1967), 35 Fox, Pat. C. 174 at 195; (1968) 38 Fox Pat. C. 203

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz v. Gilcross (1974) S.C.R.1336

Schlumberger v. Commissioner of Patents (1981) 56 C.P.R.(2nd Edition) 204

Consolboard v. McMillan Bloedel (1980) 1981 S.C.R 504

Western Electric v. Baldwin (1933) Ex. C.R. 13; (1934) S.C.R. 94

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

The King v. Smith Incubator (1936) Ex. C.R. 105; (1937) S.C.R. 238

Low v. Hawley Products (1939) O.S.C. (1940) 1 D.L.R. 15

Skelding v. Daly et al (1941) S.C.R. 184

Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81

Di Fiore v. Tardi (1952) Ex. C.R. 149

American Cyanamid v. Charles E. Frosst (1965) 29 Fox Pat. C. 153 à 231

Sharpe & Dohme v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 1

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C. 20 C.P.R.27, Sec. II; (1955) S.C.R. 518

Gregory Fasteners v. Contact Sheeting (1967) Ex. C.R. 341

Rhône-Poulenc v. Gilbert et al (1967), 35 Fox Pat. C. 174 à 195; (1968) 38 Fox Pat. C. 203

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz v. Gilcross (1974) R.C.S. 1336

Schlumberger v. Commissioner of Patents (1981) 56 C.P.R. (2nd Edition) 204

Consolboard v. McMillan Bloedel (1980) 1981 S.C.R. 504







## **8.01 BASIC REQUIREMENTS**

Each claim must define clearly and definitely the invention for which protection is sought (Section 34(2), Form 24). Each claim (read with the introduction to the claims) must be restricted to a single sentence.

### **8.01.01 Clarity**

No speculation should be necessary to determine what is covered by the claim. It must not define some parts of the desired monopoly while only alluding to or vaguely mentioning others. If the invention is difficult to claim, due allowance is given for the limitations of language but involved language should not be used when the invention can be claimed simply. Wording should not be so flexible that several interpretations of it are possible, i.e. the claim should not have more than one meaning, or be capable of both broad and narrow interpretations.

### **8.01.02 Completeness**

Incomplete claims are rejected for failing to define the invention. It is essential that sufficient elements be recited for proper operation of the invention. The whole invention must appear in each claim though other matter that is not essential to the invention is sometimes permitted. In the case of a composition, a claim shall define the ingredients, at least broadly. If a claim does not do this, it is refused as indefinite and contrary to Section 34.

### **8.01.03 Support**

To be valid, a claim must be fully supported by the disclosure. All the characteristics of the embodiment of the invention which are

## **8.01 EXIGENCES DE BASE**

Chaque revendication doit définir clairement et en termes explicites l'invention au sujet de laquelle un droit exclusif de propriété ou de privilège est désiré (article 34(2), formule 24). Chaque revendication y compris son préambule ne doit former qu'une seule phrase.

### **8.01.01 Clarté**

Aucune spéculation ne devrait être nécessaire afin de déterminer l'objet de la revendication. Elle ne doit pas définir clairement seulement une partie du monopole désiré se contentant de faire allusion ou de mentionner d'une manière vague toute autre partie dudit monopole. Si la revendication de l'invention présente quelque difficulté, on accordera une certaine latitude en vue des limites imposées par la langue écrite, toutefois, on ne devrait pas recourir à un langage sophistiqué lorsqu'il est possible de revendiquer l'invention dans un langage plus simple. L'agencement des mots ne devrait pas être tel qu'il prête à plusieurs interprétations; c.-à-d. la revendication ne devrait pas avoir plus d'un sens ou se prêter à la fois à une interprétation très étendue et à une autre plus limitée.

### **8.01.02 Complètement**

Les revendications incomplètes sont rejetées parce qu'elles ne définissent pas l'invention. Il est essentiel que dans une revendication, il soit donné suffisamment d'éléments pour permettre la mise en oeuvre de l'invention. L'invention au complet doit faire l'objet de chaque revendication. On pourra en l'occurrence permettre l'inclusion dans la revendication de certains autres détails non essentiels. S'il s'agit d'une composition, une revendication devra en définir les ingrédients, au moins d'une façon large. Si une revendication omet de ce faire, elle est refusée comme indéfinie et contraire à l'article 34.

### **8.01.03 Étayage**

Pour être valide, une revendication doit être complètement étayée par le mémoire descriptif. Toutes les caractéristiques d'un mode de

set forth in the claim must be described in the disclosure (Rule 25).

#### 8.01.04

##### Ranges not specifically disclosed

When an application includes claims containing a specific limitation with respect to operating conditions, which limitation falls within a broader range disclosed, no objection is made to the narrow claim solely on the grounds that it is not specifically shown in the disclosure, or that the disclosure does not indicate the significance of the disclosed range. For example, an application may disclose a process carried out within certain temperature limits, say between 1000°F and 1500°F. No objection is made if some claims are directed to the process carried out between 1000°F and 1500°F and others to the process carried out at a temperature falling within a smaller range within the disclosed range, say between 1200°F and 1300°F. However, should the broad claim fall in view of prior art, the narrower claim would also fall unless it can be shown that by restricting the process to the narrower range, a new and unobvious result is obtained.

#### 8.02

##### MEANS CLAIMS

A "means" claim is one in which at least part of an invention is defined as a means or mechanism for performing an act, instead of reciting the element that performs the action.

#### 8.02.01

##### Improper means claims

If a claim is composed of a single statement of means, it is rejected for being indefinite and contrary to Section 34. The report of the examiner should indicate in detail why the claim contravenes Section 34. It may, for example, be directed to the result desired

réalisation de l'invention avancées dans une revendication doivent être décrites dans ledit mémoire descriptif (règle 25).

#### 8.01.04

##### Intervalles non spécifiquement divulgués

Lorsqu'une demande inclut des revendications contenant des limites spécifiques quant aux conditions de mise en oeuvre, lesquelles sont comprises dans un plus large intervalle divulgué, on ne s'oppose pas auxdites revendications pour la seule raison qu'elles ne sont pas spécifiquement illustrées dans la divulgation ou parce que cette dernière ne précise pas l'importance de l'intervalle divulgué. Typiquement, une demande peut divulguer un procédé mis en oeuvre dans un certain intervalle de températures, par exemple entre 1000°F et 1500°F. Aucune objection n'est prise si cette dernière contient des revendications visant le procédé mis en oeuvre dans l'intervalle de températures comprises entre 1000° et 1500°F et d'autres revendications visant le procédé mis en oeuvre dans un intervalle de température plus restreint, disons entre 1200°F et 1300°F. Cependant si la revendication de plus grande portée était refusée en vue de réalisations antérieures, la revendication de portée plus restreinte serait également refusée, à moins que la divulgation ne fasse état du fait que la limitation, à l'intervalle restreint, de la mise en oeuvre du procédé donne lieu à un résultat nouveau et non évident.

#### 8.02

##### REVENDEICATIONS EN TERMES DE MOYENS

Une «revendication en termes de moyens» est celle qui décrit au moins une partie de l'invention par un ou des moyens, ou mécanismes servant à accomplir un acte, au lieu de décrire les éléments qui l'exécutent.

#### 8.02.01

##### Revendications inacceptables en termes de moyens

Si une revendication est constituée seulement d'un énoncé de moyens, elle est rejetée comme étant indéfinie et contraire à l'article 34. Le rapport de l'examinateur devrait indiquer en détail les raisons pour lesquelles ladite revendication transgresse l'article 34. Il se peut, par exemple, que ladite



rather than to the combination developed and illustrated to achieve that result.

A claim is also rejected if it contains a broad means statement at the point of invention, i.e. a statement that distinguishes the claim from the prior art, but which is so broad that it embraces all possible means without qualification for solving the problem facing the inventor, and is in effect no more than a restatement of the problem or desired result.

### 8.02.02

#### Acceptable means claims

Invention may exist in a new combination of old means (*Lightning Fastener v. Colonial Fastener*, 51 RPC 349; *Martin and Biro Swan v. H. Millwood* 1956 RPC 125). The CPO allows claims composed of more than one statement of old means, without defining structure, if there is invention in the new combination.

### 8.02.03

#### Example

The following example indicates the forms of claim that are accepted or rejected by the CPO.

An application describes a sanding device that may be used in a direct-drive mode for removing stock from a work piece at a rapid rate or in an orbital mode for removing stock at a much slower rate to provide a smooth finish. The invention lies in the combined use of a known one-way clutch and a known reversible motor in an otherwise conventional rotary sander. Under prior art conditions, either two sanders were used or an attachment was employed to convert a device from a direct-drive sander to an orbital sander.

#### Claim 1

"Means to operate a sanding device in either a direct-drive mode or an orbital mode".

Claim 1 would be rejected under Section 34. The applicant should claim a sander having

revendication vise le résultat souhaité plutôt que la combinaison élaborée et illustrée permettant d'obtenir ce résultat.

Également rejetée est toute revendication qui contient un énoncé étendu de moyens sur l'invention elle-même, à savoir: un énoncé qui distingue la revendication des réalisations antérieures, mais qui est tellement étendu qu'il englobe sans distinction tous les moyens possibles de résoudre le problème rencontré par l'inventeur et qui n'est en fait rien d'autre qu'un nouvel exposé du problème ou du résultat recherché.

### 8.02.02

#### Revendications acceptables en termes de moyens

Il peut y avoir invention dans une nouvelle combinaison de moyens connus (*Lightning Fastener v. Colonial Fastener*, 51 RPC 349; *Martin and Biro Swan v. H. Millwood* 1956 RPC 125). Le BCB accepte des revendications composées de plus d'un énoncé de moyens connus, sans structures définies, si l'invention réside dans une nouvelle combinaison desdits moyens.

### 8.02.03

#### Exemple

L'exemple qui suit indique les types de revendications qui sont acceptées ou rejetées par le BCB.

Une demande décrit un appareil à polir qui peut être soit à entraînement rapide en prise directe à vitesse rapide servant à enlever l'excès de matériel d'une pièce fabriquée, soit à entraînement orbital à vitesse réduite servant à polir ladite pièce. L'invention réside ici, dans l'usage combiné d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible connu, le tout faisant partie d'une sableuse rotative en tout autre point conventionnelle. D'après la technique antérieure, on faisait appel soit à deux sableuses différentes, soit à un adaptateur, afin de convertir une sableuse à entraînement en prise directe en une sableuse à entraînement orbital.

#### Revendication 1

«Moyens permettant de faire fonctionner une sableuse soit selon le mode à entraînement en prise directe, soit selon le mode à entraînement orbital».

the combination of one-way clutch with reversible motor (See 8.02.01).

#### Claim 2

"A surface-finishing device comprising a drive shaft, a driven element connected to receive drive from the drive shaft, a driven shaft mounted for rotation in said driven element about an axis eccentric to the axis of the drive shaft, means connecting the driven shaft to the driven element, a surface-finishing tool connected to be driven by the driven shaft, and automatic means for selectively connecting the surface-finishing tool directly to the drive shaft, or allowing said tool to rotate freely in an orbital path about the drive shaft axis".

Claim 2 would be rejected for merely restating the desired result (See 8.02.01).

#### Claim 3

"A surface-finishing device comprising a drive shaft, a driven element connected to receive drive from the drive shaft, a driven shaft mounted for rotation in said driven element about an axis eccentric to the axis of the drive shaft, one-way clutch means connecting the driven shaft to the driven element, a surface-finishing tool connected to be driven by the driven shaft, and means for selectively driving the drive shaft in one direction or in an opposite direction".

Claim 3 would be accepted as a novel combination of known means giving a new and unexpected result (See 8.02.02).

### 8.03

#### DEPENDENT CLAIMS

Rules 24 and 26 permit claims that refer to other claims, in order to define an invention more narrowly by adding further characteristics to those already present in the claims to which reference is made. Claims are also permitted to refer to other claims or

La revendication 1 serait rejetée en vertu de l'article 34. Le demandeur devrait revendiquer une sableuse comprenant la combinaison d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible (voir le paragraphe 8.02.01).

#### Revendication 2

Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mu par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans ledit élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un moyen reliant ledit arbre entraîné audit élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif automatique destiné à soit relier ledit outil directement à l'arbre moteur, soit à le laisser tourner librement selon une trajectoire orbitale autour de l'axe de l'arbre moteur.

La revendication 2 serait rejetée parcequ'elle ne fait que réitérer le résultat désiré (voir paragraphe 8.02.01).

#### Revendication 3

Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mu par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans ledit élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un embrayage unidirectionnel reliant ledit arbre entraîné audit élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif pour entraîner l'arbre moteur soit dans une direction ou dans une autre opposée.

La revendication 3 serait acceptée à titre de nouvelle combinaison de moyens connus donnant un résultat nouveau et non anticipé (voir paragraphe 8.02.02).

### 8.03

#### REVENDEICATIONS DÉPENDANTES

Les règles 24 et 26 des Règles permettent des revendications qui se réfèrent à d'autres revendications afin de définir de façon plus restreinte une invention en ajoutant d'autres caractéristiques à celles que contient déjà la revendication à laquelle on se réfère. On permet



parts of claims of the same or other class, in order to avoid repeating lengthy definitions already given and to simplify claiming, provided they do not become ambiguous as a result of such dependency, thereby contravening Section 34(2). For example, an objection is made whenever there is uncertainty as to which part of a preceding claim is referred to or whenever a claim of one class, such as process, contains by reference so may limitations of another class, such as product, that it becomes difficult to determine which class the claim covers.

### 8.03.01

#### Form required for dependent claims

Any claim may include all the features of one or more other claims by a reference, if possible at the beginning, to the other claim or claims. Such a claim, herein referred to as a dependent claim, shall state the additional features claimed. When a claim refers to other claims it must only refer to preceding claims and it must refer to the preceding claims by number. Any dependent claim which refers to more than one preceding claim ("multiple dependent claim") must refer to such claims in the alternative only. Multiple dependent claims cannot depend directly on any other multiple dependent claims.

The following is given by way of example:

Claim 1: A process of reacting A with B in the presence of a catalyst.

Claim 2: A process of reacting A with B in the presence of a metal containing catalyst.

Claim 3: The process of claim 2 in which the catalyst contains iron.

Claim 4: The process of claim 3 in which the catalyst also contains copper.

également des revendications qui dépendent d'autres revendications ou de parties de revendications de la même ou d'autres catégories afin d'éviter la répétition de longues définitions et de faciliter la manière de revendiquer, à condition que ces revendications ne deviennent pas ambiguës à la suite d'une telle dépendance, ainsi contrevenant à l'article 34(2). Par exemple, une objection est prise chaque fois qu'il y a doute à savoir à quelle partie d'une revendication précédente on se réfère, ou chaque fois qu'une revendication d'une catégorie, tel un procédé, contient par suite de sa dépendance d'une autre revendication, tel un produit, tant de limitations d'une autre catégorie qu'il devient difficile de déterminer la catégorie visée par ladite revendication.

### 8.03.01

#### Forme prescrite pour les revendications dépendantes

Toute revendication peut inclure tous les aspects d'une ou plusieurs revendications en se référant, si possible au début, à l'autre ou les autres revendications. Une telle revendication, qu'on libelle revendication dépendante dans le présent texte, devra décrire les aspects additionnels revendiqués. Lorsqu'une revendication se réfère à une autre, elle ne peut se référer qu'à des revendications précédentes et ne peut le faire que par numéro. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une revendication précédente («revendication à dépendance multiple») ne doit le faire que de façon disjonctive, c.-à-d. de façon à ne dépendre que d'une seule à la fois. Une revendication à dépendance multiple ne peut être dépendante directement de toute autre revendication à dépendance multiple.

Par exemple:

Revendication 1: Procédé qui consiste à réagir A avec B en présence d'un catalyseur.

Revendication 2: Procédé qui consiste à réagir A avec B en présence d'un catalyseur à teneur en métal.

Revendication 3: Le procédé selon la revendication 2, où le catalyseur contient du fer.



Claim 5: The process of claim 1, 2, 3, or 4 in which the catalyst also contains zinc. (acceptable)

Claim 6: The process of claim 1, 2, 3, or 4 in which the catalyst also contains cobalt. (acceptable)

Claim 7: The process of claims 2, 3, 4 or 6 in which the catalyst is supported on an inert carrier. (not acceptable)

Claim 8: The process of claim 5 in which the catalyst is supported on an inert carrier. (acceptable)

Claim 9: The process of claim 6 in which the catalyst is supported on an inert carrier. (acceptable)

Claim 10: The process of claim 8 or 9 in which the inert carrier is a silica. (acceptable)

In the example given above, no objection would be taken to claims 1-6 and 8-10 because of Rule 26. Claim 5 refers to four preceding claims but does so in the alternative. Claim 6, however, is a multiple dependent claim which is referred to by another multiple dependent claim, i.e. claim 7. As such, Claim 7 would violate Rule 26 and therefore be rejected.

Dependent claims may also refer to claims of a different class. The following example indicates the form of claiming that may be accepted.

Claim 1: A product comprising composition A.

Claim 2: A process for the production of the composition defined in claim 1 comprising reacting B with C.

Revendication 4: Le procédé selon la revendication 3, où le catalyseur contient aussi du cuivre.

Revendication 5: Le procédé selon la revendication 1, 2, 3 ou 4 où le catalyseur contient aussi du zinc. (acceptable)

Revendication 6: Le procédé selon la revendication 1, 2, 3 ou 4 où le catalyseur contient aussi du cobalt. (acceptable)

Revendication 7: Le procédé selon l'une des revendications 2, 3, 4 ou 6 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (non-acceptable)

Revendication 8: Le procédé selon la revendication 5 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)

Revendication 9: Le procédé selon la revendication 6 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)

Revendication 10: Le procédé selon la revendication 8 ou 9 où le support inerte est une silice. (acceptable)

Dans l'exemple ci-dessus les revendications 1 à 6 et 8 à 10 ne feront l'objet d'aucune objection en vertu de la règle 26. La revendication 5 se réfère à quatre autres revendications mais le fait de façon disjonctive. Cependant, la revendication 6 est une revendication à dépendance multiple à laquelle se réfère une autre revendication à dépendance multiple, c.-à-d. la revendication 7; la revendication 7 contrevient donc à la règle 26 et sera refusée.

Les revendications dépendantes peuvent aussi se référer à des revendications de catégories différentes. L'exemple qui suit illustre une façon de revendiquer qui serait acceptable.

Revendication 1: Un produit contenant la composition A.

Revendication 2: Procédé de fabrication de la composition définie à la revendication 1 qui consiste à réagir B avec C.

## 8.04 PRODUCT CLAIMS

In product claims, the product may be defined in three ways:

(i) By structure. In the chemical field this includes empirical formulae, structural formulae, and chemically acceptable names.

(ii) In terms of the process by which it is made. These are known as product-by-process claims.

(iii) In terms of physical or chemical properties.

A claim that defines a product by a mixture of two or three of these forms is also possible.

The most explicit and definite form of claims for a product defines the product by structure. Since, under Section 34, the applicant is required to distinguish his new product from all other products by claiming it distinctly and explicitly, the structure if known, should be given in the claim.

### 8.04.01 Product-by-process claims

A product-by-process claim is one wherein the product is defined wholly or partly in terms of the process used to produce the product. The process limitations may be included within the claim itself or the whole claim may be made dependent upon another claim directed to the process. The following examples show the two possible forms:

(i) The product made by heating A with B.

(ii) The product when made by the process of claim 1.

The use of past participle adjectives, such as welded, bent, molded or coated, is not construed as changing a product claim into a product-by-process claim.

## 8.04 REVENDEICATIONS DE PRODUITS

Dans des revendications de produits, ce dernier peut être défini de 3 façons:

(i) Par sa structure. En chimie, ceci comprend les formules empiriques et développées ainsi que les noms acceptables du point de vue chimique.

(ii) Par rapport à son procédé de fabrication. Il s'agit alors d'une revendication de produit en fonction d'un procédé communément appelé «revendication de produit-par-le-procédé».

(iii) Par rapport à ses propriétés physiques ou chimiques.

Une revendication qui définit un produit par une combinaison de deux ou trois de ces façons est aussi acceptable.

La définition par la structure est la plus précise et la plus explicite des formes de revendication d'un produit. Considérant que le demandeur est tenu aux termes de l'article 34 de distinguer son nouveau produit de tous les autres en le revendiquant de la façon la plus précise et la plus explicite possible, la structure doit figurer de préférence dans la revendication, si elle est connue.

### 8.04.01 Revendications de produits-par-le-procédé

La revendication d'un produit-par-le-procédé définit ce produit en tout ou en partie par rapport à son procédé de fabrication. Les limites du procédé peuvent être incluses dans la revendication elle-même ou l'ensemble de celle-ci peut être rattaché à une autre revendication visant le procédé. Les exemples suivants donnent les deux formes possibles:

(i) Le produit obtenu en chauffant A et B.

(ii) Le produit obtenu selon le procédé de la revendication 1.

L'emploi de participes passés adjectifs comme soudé, plié, moulé ou enrobé, n'est pas interprété comme changeant une revendication de produit en une revendication de produit-par-le-procédé.



A product-by-process claim, where permitted, must define the product explicitly and distinguish it from all other products. Hence products that are already known may not be claimed by making them dependent on a new process (See *Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents*, 23 C.P.R. 1).

The CPO does not permit product-by-process claims when the product is not the final product of the process claimed but is merely an intermediate result. Similarly, when a process is not the complete process for making a product claimed, the claims are objectionable.

#### 8.04.02

##### Product claims not governed by Section 39

Products not governed by Section 39 must be claimed by structure where the structure is known. However, further limitations, such as properties or process of manufacture, may also be included in the claim if the applicant so desires, provided such additions do not render the claim obscure (See 8.05.01 and 8.05.02). An application may also contain a claim to a compound claimed by structure along with a claim to a compound claimed by structure which also includes properties or process limitations.

When the structure of a new compound is unknown, an applicant may claim the compound in terms of either its properties or the process used to manufacture it (See 8.04.01). An applicant may not, however, present claims that define the compound by properties along with separate claims that define the product by process. It is permissible, however, to present claims to the compound in terms of its properties in combination with process limitations. The overriding consideration is whether the applicant has placed on file the best form of claim under Section 34 and whether, in so claiming, the applicant's product is distinguished from all others.

Lorsqu'elle est admissible, une revendication de produit-par-le-procédé doit donner une définition explicite du produit et le distinguer de tous les autres. Il s'en suit que les produits déjà connus ne pourront être revendiqués en les rattachant à un nouveau procédé (cf. *Hoffman La Roche v. Commissioner of Patents*, 23 C.P.R. 1).

Le BCB n'accepte pas les revendications de produits-par-le-procédé lorsqu'il ne s'agit pas du produit final du procédé revendiqué mais seulement d'un produit intermédiaire. De même, les revendications ne sont pas acceptables lorsqu'il ne s'agit pas du procédé complet de fabrication du produit revendiqué.

#### 8.04.02

##### Revendications de produits ne relevant pas de l'article 39

Les produits qui ne relèvent pas de l'article 39 doivent être revendiqués par leur structure lorsqu'elle est connue. Cependant, d'autres précisions comme leurs propriétés ou leurs procédés de fabrication peuvent également figurer dans la revendication si le demandeur le désire, pourvu que ces additions ne nuisent pas à la clarté de la revendication (voir 8.05.01 et 8.05.02). Une demande peut contenir une revendication d'un composé revendiqué par sa structure ainsi qu'une autre revendiquant le même composé par structure et contenant aussi des limitations de propriétés ou de procédés.

Là où la structure d'un nouveau composé est inconnue, le demandeur peut revendiquer le composé soit selon ses propriétés ou selon le procédé utilisé pour le fabriquer (voir 8.04.01). Le demandeur ne peut cependant présenter des revendications qui définissent le composé selon ses propriétés et d'autres revendications qui définissent le composé selon le procédé. Il est cependant possible de présenter des revendications du composé selon ses propriétés de concours avec des limitations de procédé. La question primordiale est de savoir si le demandeur a déposé le meilleur type de revendication en vertu de l'article 34 et, par le fait même, le demandeur distingue son produit de tous les autres.



**8.04.03****Product claims governed by Section 39**

See Chapter 9 for CPO practice with regard to Section 39(1).

**8.05****COMBINATIONS, SUBCOMBINATIONS AND AGGREGATIONS**

A combination is a union of elements or process steps co-operating to produce a unitary and practical result that is not the sum of the known characteristics of the parts.

A patentable combination is one in which the parts cooperate in an unexpected manner or cooperate in a known way to give an unobvious result or effect. Naturally all the requirements of the Act and Rules must be met before a claim to such a combination can be allowed.

A subcombination is part of a combination without the addition of parts not contained in the combination. It may be a single element or step of the combination or may, itself, be a combination.

An aggregation is not a true combination. It consists of the juxtaposition of parts that do not cooperate to produce a result that is other than the sum of the results of the parts. The function of an aggregation is the sum of the functions of the parts and its result is the predictable sum of the separate results. A mere aggregation of old parts cannot form the basis of a patentable invention (King v. American Optical; 11 Fox. Pat. C. 62; (1950) Ex. C.R.344)

**8.05.01****Exhaustive combinations**

Claims must not exceed the scope of the invention by going further than the protection to which the inventor is entitled. Generally, an inventor is entitled to claim the invention, be it apparatus, product or method, and its immediate and cooperating environment.

**8.04.03****Revendications de produits relevant de l'article 39**

Voir le chapitre 9 pour la pratique du BCB en ce qui a trait à l'article 39(1) .

**8.05****COMBINAISONS, SOUS-COMBINAISONS ET AGRÉGATIONS**

Une combinaison est une réunion d'éléments ou d'étapes de procédés dont l'interaction produit un résultat unitaire et pratique, lequel résultat n'est pas la simple somme des caractéristiques connues des parties constituantes.

Une combinaison brevetable en est une dans laquelle les parties constituantes coopèrent soit d'une façon inattendue ou d'une façon connue, de façon à produire un effet ou un résultat non évident. Toutefois, toutes les exigences de la Loi et des Règles doivent être satisfaites afin qu'une revendication visant une telle combinaison puisse être acceptée.

Une sous-combinaison est une partie d'une combinaison sans addition de parties étrangères à la combinaison. Elle peut consister en un seul élément ou une seule étape de ladite combinaison ou peut être en soi, une combinaison.

Une agrégation n'est pas une véritable combinaison. Elle consiste en une juxtaposition de parties qui ne s'agencent pas de façon à produire un résultat qui ne soit pas la somme des résultats obtenus par chacune des parties constituantes. La fonction d'une agrégation est la somme des fonctions de ses parties constituantes et son résultat n'est autre que la somme prévisible des différents résultats obtenus par ses parties. La simple agrégation d'éléments ne présentant rien de neuf ne saurait donner lieu à une invention brevetable (King v. American Optical 1950 Ex. C.R. 344).

**8.05.01****Combinaisons exhaustives**

Les revendications ne doivent pas avoir plus d'ampleur que l'invention en excédant la protection à laquelle l'inventeur a droit. En général, un inventeur a le droit de revendiquer une invention, fût-elle un appareil, un produit ou une méthode, de même que son environnement immédiat. Ainsi, le

The CPO would permit claims to a new accelerator pump and the carburettor containing it. Or claims to a new type of radio tube grid may be permitted with claims to the tube containing the grid. But claims to a new pump in a carburettor which is attached to an engine, or claims to a radio receiver accommodating a tube having a new grid would be rejected unless the overall combination produced new and unexpected results, amounting to further invention, requiring restriction under Section 36 (See chapter 10).

### 8.05.02 Aggregation

Claims are refused when the inventive matter is claimed in association with other elements and it is clear that there is no invention in the aggregation so resulting apart from the inventive matter itself. An applicant who submits claims to a new radio receiver may not submit claims that further define the receiver in terms of a standard chassis or cabinet housing the receiver (See the definition of "aggregation" in 8.05.) However, a new combination of container and receiver that unexpectedly gives new and useful results may be made the subject of a separate application.

### 8.05.03 "Method of use" or "use" claims

When a claim to a compound has been found allowable in an application, then a claim to a method of use of that compound or a claim to the use of that compound is also allowable in the same application. When a claim to a compound has been found allowable to the inventor in one application, then claims in a different application of the same inventor to a use of that compound or methods of using that compound which are obvious from the utility disclosed for the compound, and upon which utility the patentability of the compound was predicated, are not allowed.

When a compound has been patented previously or is in the public domain, claims

BCB permettrait des revendications visant une nouvelle pompe d'accélérateur ainsi que le carburateur qui la contient. De même les revendications visant un nouveau type de grille pour lampe-radio peuvent être permises en même temps que les revendications à la lampe-radio contenant ladite grille. Cependant, des revendications visant une nouvelle pompe dans un carburateur, lequel est relié à une machine, ou des revendications visant un récepteur radio utilisant une lampe contenant une nouvelle grille seraient rejetées à moins que les combinaisons mentionnées ne produisent des résultats nouveaux et inattendus donnant lieu à une invention supplémentaire tombant sous le coup de l'article 36 (voir chapitre 10).

### 8.05.02 Agrégation

Les revendications sont refusées si la matière inventive qui est revendiquée est associée à d'autres éléments et s'il est clair qu'aucune invention autre que la matière inventive elle-même ne résulte d'une telle association. Un demandeur qui soumet des revendications visant un nouveau récepteur radio ne peut en soumettre d'autres le définissant plus en détail en parlant d'un cabinet conventionnel pouvant le loger (voir la définition d'«agrégation» au paragraphe 8.05). Cependant, une nouvelle combinaison d'un contenant et d'un récepteur qui donne des résultats nouveaux et utiles, et ce, d'une façon inattendue, peut faire l'objet d'une demande distincte.

### 8.05.03 Revendications de «modes d'emploi» ou «usage»

Lorsqu'une revendication relative à un composé a été jugée acceptable dans une demande, la revendication relative à la méthode d'utilisation ou à l'usage de ce composé sera également acceptée dans cette même demande. Lorsqu'une revendication visant un composé a été acceptée dans une demande, des revendications du même inventeur dans une demande séparée, visant les méthodes d'employer ou l'usage dudit composé, lesquelles méthodes sont évidentes en vue de l'utilité divulguée du composé et sur laquelle la brevetabilité dudit composé est fondée, ne sont pas acceptées.

Lorsqu'un composé a déjà été breveté, ou est connu du public, des revendications visant l'usage



presented directed to the obvious use of those compounds should be rejected for lack of subject matter. But when the compound has been patented previously, or is in the public domain, claims directed to a new and unobvious use or a method of using the compound for a new unobvious purpose are allowable. When the invention is directed to a novel and unobvious use, claims to the known compound with the further recitation of a novel use are allowable (Commissioner's decision 1122).

When a device or machine is only a new instrument for carrying out an old method, only the device or machine can be patented. Since the utility of a device or machine is obvious from the description of the device or machine, the patentability of a method using such device or machine is determined by the state of the art for the method at the date of the invention.

## 8.06 JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239; (1930) 47 R.P.C. 69

Micro Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 & 127; (1933) S.C.R. 363, 371 & 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Burt Business Machines v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; (1933) S.C.R. 230

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547; (1947) 64 R.P.C. 54

évident dudit composé devraient être rejetées, ne contenant pas suffisamment de matière. Toutefois, lorsque le composé a été breveté ou est du domaine public, des revendications visant une méthode d'employer ce composé à une fin nouvelle et non évidente peut être acceptable. Mais lorsque le composé est déjà breveté ou est dans le domaine public, les revendications visant un usage nouveau et non évident ou une méthode d'utiliser le composé à une fin non évidente sont acceptables. Lorsque l'invention vise une utilisation nouvelle et non évidente, des revendications du composé connu spécifiant le nouvel usage sont acceptables (décision du commissaire 1122).

Lorsqu'un dispositif ou une machine ne constitue qu'une façon nouvelle d'exécuter une méthode connue, seul le dispositif ou la machine peut être breveté. Étant donné que l'utilité d'un dispositif ou d'une machine est évidente d'après sa description, la brevetabilité d'une méthode mettant en cause un tel dispositif ou une telle machine est déterminée en fonction de l'état de la technique au moment de l'invention.

## 8.06 JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239; (1930) 47 R.P.C. 69

Micro Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 & 127; (1933) S.C.R. 363, 371 & 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Burt Business Machines v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; (1933) S.C.R. 230

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547; (1947) 64 R.P.C. 54

Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81



Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81

King v. American Optical (1950) Ex. C.R. 344

Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C.R. 52; (1955) S.C.R. 414

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C., 20 C.P.R. 27; (1955) S.C.R. 518

Ciba v. Commissioner of Patents (1957) Ex. C., 27 C.P.R. 11 82; (1959) S.C.R. 378

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467

Rohm & Haas v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C., 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Boehringer Sohn v. Bell-Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 189

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174; (1968) S.C. 38 Fox Pat. C. 203

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111

Burton Parsons v. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) F.C. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97

Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents S.C.C. Nov. 2, 1982

King v. American Optical (1950) Ex. C.R. 344  
Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C.R. 52; (1955) S.C.R. 414

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C., 20 C.P.R. 27; (1955) S.C.R. 518

Ciba v. Commissioner of Patents (1957) Ex. C., 27 C.P.R. II 82; (1959) S.C.R. 378

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467

Rohm & Haas v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C., 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Boehringer Sohn v. Bell-Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 189

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174; (1968) S.C. 38 Fox Pat. C 203

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) R.C.S. III

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz v. Gilcross (1974) R.C.S. 1336

Burton Parsons v. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) C.F. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97

Shell Oil v. Commissioner of Patents S.C.C., le 2 nov. 1982







## 9.01 INTRODUCTION

A food or medicine resulting from a naturally occurring substance that is prepared or significantly derived from microbiological processes is governed by Section 39(1). Such food or medicine may not be patented unless it is restricted to the microbiological process by which it is produced or significantly derived. The microbiological process must be particularly described and independently claimed.

### 9.01.01 Amendment to claims

The provision of Section 39(1) came into effect on the date of Royal Assent, November 19, 1987. All applications filed prior to October 1, 1989 must be dealt with and **disposed** of according to the provisions of the Patent Act as it read immediately before October 1, 1989. No amendment to these applications to introduce per se product claims will be entertained at any time.

## 9.02 PROCESS MUST BE NEW AND INDEPENDENTLY CLAIMED

If a substance is governed by Section 39(1), the applicant must make valid claims to both the microbiological process and the substance, if applicant is to claim the latter. That is, a new medicinal substance or class of medicinal substances may be claimed dependent on a new process for making that particular substance or class of substances, but there must also be a separate claim for the new process.

### 9.03 MEDICINAL SUBSTANCES HAVING NON-MEDICINAL USES

If a new substance governed by Section 39(1) has both medicinal and non-medicinal properties and is prepared or substantially derived from a microbiological process, only process-dependent product claims may be allowed whether the medicinal use is disclosed in the specification or elsewhere.

## 9.01 INTRODUCTION

Un aliment ou médicament résultant d'une substance que l'on trouve dans la nature et qui est préparée totalement ou pour une partie notable par des procédés microbiologiques est régi par l'article 39(1). Un tel aliment ou médicament ne peut être breveté à moins d'être limité au procédé microbiologique par lequel il est préparé totalement ou pour une partie notable. Le procédé microbiologique doit être décrit en détail et revendiqué séparément.

### 9.01.01 Modification des revendications

Les dispositions de l'article 39(1) sont entrées en vigueur à la date de la Sanction royale, le 19 novembre 1987. Toutes les demandes de brevet déposées avant le 1 octobre 1989 doivent être **régies** selon les dispositions de la Loi sur les brevets dans sa version antérieure au 1 octobre 1989. En tout temps, il ne sera pas permis de modifier ces demandes afin d'introduire des revendications de produit en soi.

## 9.02 LE PROCÉDÉ DOIT ÊTRE NOUVEAU ET REVENDIQUÉ SÉPARÉMENT

Si une substance est régie par l'article 39(1), le demandeur doit présenter des revendications valides visant le procédé microbiologique et la substance s'il désire revendiquer cette dernière. Ainsi, une nouvelle substance médicale ou catégorie de substances médicales peut être revendiquée selon un nouveau procédé de fabrication de ladite substance ou catégorie de substances pourvu qu'il y ait une revendication séparée visant ledit nouveau procédé.

### 9.03 SUBSTANCES MÉDICAMENTEUSES AYANT DES USAGES NON-MÉDICAUX

Si une nouvelle substance régie par l'article 39(1) possède à la fois des propriétés médicales et non médicales et qu'elle est fabriquée totalement ou pour une partie notable par un procédé microbiologique, seules des revendications visant le produit-dépendant-du-procédé peuvent être acceptées, que l'usage médical en soit divulgué dans le mémoire descriptif ou ailleurs.

**9.04****FOODS AND MEDICINES NOT GOVERNED BY SECTION 39(1)**

A new substance made by a chemical, non-microbiological process and intended for food or medicine may be claimed in per se form independent of its process of preparation. Voluntary amendments may be made on pending applications replacing process dependent product claims with per se product claims.

**9.04****ALIMENTS ET MÉDICAMENTS NON RÉGIS PAR L'ARTICLE 39(1)**

Une nouvelle substance préparée par un procédé chimique non microbiologique et devant servir d'aliment ou de médicament peut être revendiquée en soi, indépendamment de son procédé de fabrication. Des modifications volontaires peuvent être apportées aux demandes en instance afin de remplacer des revendications de produit-dépendant-du-procédé par des revendications de produit en soi.







## 10.01 UNITY OF INVENTION AND SUBJECT MATTER

Section 36 of the Patent Act indicates that a patent shall be granted for one invention. The subject matter in all of the claims of an application must relate to a single general inventive concept, i.e. there must be unity of invention. Restriction is required whenever different subject matters unconnected in design or operation are claimed in one application (see 10.04).

### 10.01.01 One patent for one invention

An applicant is entitled to only one patent for one invention. Claims in different applications directed to various or obvious uses to which an invention might be put will be rejected unless there is separate invention in such use. In rejecting such applications, Sections 27, 40, 44 and 45 may be applied.

## 10.02 RULE 58 AND UNITY OF INVENTION

While it is Section 36 which makes the statutory requirements that the claims in a patent be restricted to only one invention, Rule 58 permits the inclusion in one application of claims directed to:

- (a) a product and a process for making the product;
- (b) a product and a use of the product;
- (c) a process and an apparatus specially adapted to carry out the process;
- (d) a product, a process for making the product and a use of the product; or
- (e) a product, a process for making the product and an apparatus specially adapted to carry out the process.

Rule 58 under the amended Patent Rules essentially includes the contents of former Rules 58 and 59, along with additional subject matter as set forth below.

## 10.01 UNITÉ D'INVENTION ET MATIÈRE

L'article 36 de la Loi sur les brevets spécifie qu'un brevet est octroyé pour une invention. La matière de toutes les revendications d'une demande doit viser un seul concept inventif général, c'est-à-dire qu'il doit y avoir unité d'invention. Une limitation est requise lorsque des matières différentes non reliées par leurs constructions ou leurs opérations sont revendiquées dans une demande (voir 10.04).

### 10.01.01 Un brevet pour une invention

Un demandeur n'a droit qu'à un seul brevet pour une invention donnée. Les revendications contenues dans des demandes séparées visant des usages multiples ou évidents d'une même invention doivent être refusées à moins que de tels usages constituent des inventions séparées. Aux fins de rejet de telles demandes, on peut appliquer les articles 27, 40, 44 et 45.

## 10.02 RÈGLE 58 ET UNITÉ D'INVENTION

Même si l'article 36 formule les exigences statutaires selon lesquelles les revendications d'un brevet doivent être limitées à une seule invention, la règle 58 permet l'inclusion dans une demande de revendications visant:

- (a) un produit et son procédé de préparation;
- (b) un produit et son usage;
- (c) un procédé et un appareil spécifiquement adapté à mettre à exécution le procédé;
- (d) un produit, son procédé de préparation et l'usage du produit ou
- (e) un produit, son procédé de préparation et un appareil spécifiquement adapté à mettre à exécution le procédé.

La règle 58, en vertu des Règles modifiées, inclut l'essentiel des contenus des anciennes règles 58 et 59, en plus de matières additionnelles tel que spécifiées ci-dessous.

**10.02.01****(A) Product and process**

Claims to a product and claims to a process for making that product are allowable in the same application. Generally, there is no need for the process claims and the product claims to be of the same scope. Consequently, the process claims may be directed to a method of preparing a family of compounds while the product claims may be restricted to only one member, or a small number of members, of that family. Conversely, the product claims may be directed to a family of compounds and the process claims may prepare only a few members of the family.

The process and the product must be so related that the process produces the product. If, however, there is a generic product claim and a generic process claim which are merely linked together through a common species, Section 36 is applied.

The following example illustrates Section 36 practice:

Claim 1 - A process to prepare sulphate compounds.

Claim 2 - A process to prepare sulphate of A.

Claim 3 - A process to prepare sulphate of B.

Claim 4 - A process to prepare sulphate of C.

Claim 5 - Sulphate of C.

Claim 6 - Salts of C.

Claim 7 - Nitrate of C.

Claim 8 - Chloride of C.

In this example the CPO would not permit claims 1 and 6 in one application, even though they are linked with respect to sulphate C. There is no unity of invention between, for example, the claim to the process to sulphate A and the claim to the nitrate of C.

**10.02.01****(A) Produit et procédé**

Des revendications visant le produit et des revendications visant le procédé sont acceptables dans la même demande. Généralement, il n'est pas nécessaire que les revendications visant le procédé soient de même portée que celles visant le produit. De ce fait, les revendications visant un procédé peuvent décrire une méthode de préparation d'une famille de composés tandis que les revendications visant le produit peuvent se limiter à un seul membre ou à un nombre restreint de cette famille. Vice versa, les revendications visant le produit peuvent décrire une famille de composés et les revendications visant le procédé peuvent se limiter à la préparation de quelques membres seulement.

Le procédé et le produit doivent s'apparenter de façon à ce que le procédé produise le produit. Cependant, s'il existe une revendication générique visant le produit et une revendication générique visant le procédé et que celles-ci ne sont liées que par une espèce commune, l'article 36 est appliqué.

L'exemple suivant illustre la pratique en vertu de l'article 36:

Revendication 1 - Un procédé de sulfatation de composés.

Revendication 2 - Un procédé de sulfatation de A.

Revendication 3 - Un procédé de sulfatation de B.

Revendication 4 - Un procédé de sulfatation de C.

Revendication 5 - Sulfate de C.

Revendication 6 - Sels de C.

Revendication 7 - Nitrate de C.

Revendication 8 - Chlorure de C.

Dans l'exemple ci-dessus, le BCB ne permettrait pas dans une demande, la présence simultanée des revendications 1 et 6 même si elles sont reliées par l'intermédiaire du sulfate C. Il n'y a pas d'unité d'invention entre, par exemple, la revendication visant le procédé de sulfatation de A et la revendication visant le nitrate de C.



**10.02.02****(B) Product and a use of the product**

Claims to the use of a product may be included in the same application with claims to the product itself. The use must be fully described in the disclosure and must be based on the utility upon which the patentability of the product is predicated. The use may be embodied in different types of claims. A use could be claimed in the form of,

a) a composition in which the product is an ingredient (e.g. A herbicidal composition comprising the product X and an inert carrier),

b) a method of use claim (e.g. The method of killing weeds comprising applying product X to the weeds),

c) a use "per se" (e.g. The use of product X to kill weeds).

Claims in these formats may be claimed in the same application as claims to the product. There is no need for the product claim and the use claim to be of the same scope.

**10.02.03****(C) Process and apparatus**

An application may contain a claim to a process along with a claim to an apparatus or means specially adapted to carry out the process. The apparatus claims may be more extensive in scope than the process claims, or the process claims may be more extensive in scope than the apparatus claims, e.g. the process could be carried out in an apparatus different from the apparatus claimed. However the two sets of claims must be directed to the same inventive concept.

In the following example, the execution of functions A to D inclusive is the inventive concept and is claimed in both apparatus and method forms. The additional means and apparatus of claim 1 would normally constitute the known immediate and cooperating environment of the invention.

**10.02.02****(B) Produit et un usage de ce produit**

Des revendications visant un usage d'un produit peuvent faire partie de la même demande que des revendications visant le produit lui-même. L'usage doit être pleinement décrit dans la divulgation et doit être fondé sur l'utilité qui attribue la brevetabilité au produit. L'usage peut être revendiqué de plusieurs façons. Une revendication visant l'usage peut prendre la forme de,

a) une composition dans laquelle le produit figure comme ingrédient (par exemple: une composition herbicide comprenant le produit X et un diluant inerte),

b) une revendication visant le mode d'usage (par exemple: une méthode de détruire les mauvaises herbes en appliquant le produit X sur celles-ci),

c) un usage «per se» (par exemple: l'usage du produit X pour détruire les mauvaises herbes).

Des revendications de ce type peuvent figurer dans la même demande que des revendications visant le produit. Il n'est pas nécessaire que les revendications visant le produit et celles visant l'usage aient la même portée.

**10.02.03****(C) Procédé et appareil**

Une demande peut contenir une revendication visant un procédé et une revendication visant un appareil ou un dispositif spécifiquement adapté à mettre le procédé à exécution. La revendication visant l'appareil peut être de plus grande portée que les revendications visant le procédé, ou les revendications visant le procédé peuvent être de plus grande portée que les revendications visant l'appareil; par exemple, le procédé pourrait prendre place dans un appareil différent de l'appareil revendiqué. Cependant, les deux jeux de revendications doivent viser le même concept inventif.

Dans l'exemple qui suit, l'exécution des fonctions A à D inclusivement, constitue le concept inventif et ce dernier est revendiqué à la fois sous forme d'appareil et de méthode. Les moyens additionnels ainsi que l'appareil de la revendication 1 constituent l'environnement immédiat et coopératif connu de l'invention.

**Claim 1**

An apparatus to manufacture lamps automatically, including lamp envelope selecting and positioning means, means for conveying lamp components to an assembling means, wherein said assembling means comprises means for executing function A, means for executing function B, means for executing function C and means for executing function D; and means for conveying assembled lamps from said assembling means.

**Claim 2**

A method of assembling lamps comprising the steps of executing function A, executing function B, executing function C and executing function D.

**10.02.04****(D) Product, process and use**

Under the provisions of Rule 58, an application may include claims to a product, claims to a process for preparing that product and claims to a use for the product. The guidelines set forth in 10.02.01 and 10.02.02 apply in this instance.

**10.02.05****(E) Product, process and apparatus**

Also under the provisions of Rule 58, an applicant is permitted to include independent claims to a product, independent claims to a process for preparing that product and independent claims to an apparatus specially adapted to carry out the process in an application. The guidelines set forth in 10.02.01 and 10.02.03 apply in this instance.

**10.03****CLAIMS CONNECTED IN DESIGN OR OPERATION**

An application having claims directed to different embodiments that are inventively

**Revendication 1:**

Un appareil de fabrication automatique d'ampoules comprenant des moyens de sélection et de mise en place de l'enveloppe de l'ampoule, des moyens pour véhiculer les éléments de ladite ampoule vers des moyens d'assemblage desdits éléments lesquels dits moyens d'assemblage comprennent des moyens d'exécution de la fonction A, des moyens d'exécution de la fonction B, des moyens d'exécution de la fonction C et des moyens d'exécution de la fonction D; ainsi que des moyens pour éloigner les ampoules assemblées desdits moyens d'assemblage.

**Revendication 2:**

Une méthode d'assemblage d'ampoules comprenant les étapes d'exécution de la fonction A, d'exécution de la fonction B, d'exécution de la fonction C et d'exécution de la fonction D.

**10.02.04****(D) Produit, procédé et usage**

En vertu des dispositions de la règle 58, une demande peut inclure des revendications visant un produit, des revendications visant un procédé pour la préparation de ce produit, et des revendications visant un usage de ce produit. Dans ce cas les directives émises aux paragraphes 10.02.01 et 10.02.02 s'appliquent.

**10.02.05****(E) Produit, procédé et appareil**

Aussi en vertu des dispositions de la règle 58, le demandeur peut inclure dans une demande des revendications visant un produit, des revendications visant un procédé pour la préparation de ce produit, et des revendications visant un appareil spécifiquement adapté à mettre le procédé à exécution. Dans ce cas les directives émises aux paragraphes 10.02.01 et 10.02.03 s'appliquent.

**10.03****REVENDEICATIONS RELIÉES QUANT À LEURS CONSTRUCTIONS OU LEURS OPÉRATIONS**

Une demande revendiquant des éléments reliés ou similaires quant à leurs constructions ou leurs



connected or similar in design, or operation will be considered as being directed to one invention.

### 10.03.01

#### Combination and subcombination claims

To be allowable in one application, a claim to a combination and one to a subcombination (as defined in 8.05) must be directed to the same inventive concept. It must be seen that the subcombination is truly the same invention as the combination and that the latter is not merely an exhaustive combination or an aggregation.

Where the function or utility of the subcombination is essentially that of the combination, claims to the two may be allowed together. A viscosity-reducing oil additive and oil containing the additive would normally be allowed in one application. The purpose of the inventive additive is to improve the properties of the substance with which it is mixed.

On the other hand an anticorrosion agent cannot be claimed per se in the same application as claims to a composition containing the agent and in which the agent has lost its original effect but acts as an insecticide.

A second invention may also be present when a subcombination is claimed together with one or more combinations containing it, and it is clear that the purpose, use or function of a combination differs from that of the subcombination. For example, in a process having a principal step A of heating composition X to produce composition Y, a claim to step A may not be allowable with a claim to step A followed by step B. This would be the case, for example, if step B comprised an ingenious transformation of Y to produce a newly invented composition Z that differed in function from its intermediate Y.

opérations est présumée viser une seule invention.

### 10.03.01

#### Revendications visant une combinaison et une sous-combinaison

Pour être acceptable dans une seule demande, une revendication visant une combinaison et une autre visant une sous-combinaison (telles que définies au paragraphe 8.05) doivent avoir pour objet la même invention. Il doit être clair que la sous-combinaison est vraiment la même invention que la combinaison et que cette dernière n'est pas seulement une combinaison exhaustive ou une agrégation.

Lorsque la fonction ou l'utilité d'une sous-combinaison est essentiellement la même que celle d'une combinaison, des revendications visant les deux sont acceptables. Ainsi, un additif pour réduire la viscosité d'une huile serait normalement acceptable avec une huile contenant ledit additif, et ce, dans une même demande. Le but de l'additif inventif est d'améliorer les propriétés de la substance à laquelle il est mélangé.

Par contre, un agent anticorrosif ne peut être revendiqué en soi dans une demande comprenant également des revendications visant une composition contenant ledit agent et dans laquelle l'agent a perdu ses propriétés originales et agit comme insecticide.

Il peut également s'agir d'une seconde invention lorsqu'une sous-combinaison est revendiquée en même temps qu'une ou plusieurs combinaisons contenant ladite sous-combinaison et qu'il ne fait aucun doute que le but, l'utilité ou la fonction de la combinaison diffèrent de ceux de la sous-combinaison. Par exemple, dans le cas d'un procédé comportant une étape principale A consistant à chauffer la composition X pour obtenir la composition Y, une revendication visant l'étape A peut ne pas être acceptable en même temps qu'une autre revendication visant l'étape A suivie de l'étape B. Tel serait le cas, par exemple, si l'étape B faisait intervenir une transformation ingénieuse de Y de façon à obtenir une composition nouvellement inventée Z, laquelle différerait fonctionnellement de son intermédiaire Y.



**10.03.02****Linking claims**

Sometimes applications contain separate claims linked together by the subject matter of a third claim.

For example:

(a)

claim 1 to the substance A

claim 2 to the substance B

claim 3 to the combination of A with B.

(b)

claim 1 to the combination of A, B and C.

claim 2 to the combination of E, F and G.

claim 3 to the combination of C, D and E.

In example (a) claims 1 and 2 are directed to different substances and in example (b) claims 1 and 2 are directed to different combinations.

The presence of linking claims 3 in both examples does not justify the inclusion of unrelated subcombinations in one application, and restriction is required under Section 36.

It should be noted that in the first example claim 3 could be maintained in an application with either claim 1 or claim 2, but not both. Because of the substance D, claim 3 in the second example is not allowed in an application having claim 1 or claim 2, unless an allowable claim to subcombinations C or to E (as the case may be) is also present.

**10.03.03****Markush claims**

A Markush claim is a claim which covers selected members of a genus as contrasted to all the members of the genus, so as to exclude inoperative members of the group.

Markush groupings will be considered to be directed to one invention when all of the

**10.03.02****Revendication «chaînon»**

Quelquefois, des demandes contiennent des revendications distinctes reliées les unes aux autres par la matière d'une troisième revendication.

Par exemple:

(a)

la revendication 1 visant la substance A.

la revendication 2 visant la substance B.

la revendication 3 visant la combinaison de A avec B.

(b)

la revendication 1 visant la combinaison de A, B et C.

la revendication 2 visant la combinaison de E, F et G.

la revendication 3 visant la combinaison de C, D et E.

Dans l'exemple (a) les revendications 1 et 2 ont pour objet des substances différentes et dans l'exemple (b) les revendications 1 et 2 ont pour objet des combinaisons différentes.

La présence des revendications «chaînon» 3 dans chaque exemple ne justifie pas l'inclusion dans la même demande de sous-combinaisons étrangères et partant une limitation s'impose ici en vertu de l'article 36.

Il est à noter ici que dans le premier exemple, la revendication 3 pourrait être maintenue dans une demande en même temps que la revendication 1 ou la revendication 2 mais pas les deux. À cause de la substance D, la revendication 3 du second exemple, ne saurait être acceptée dans une demande contenant soit la revendication 1 ou soit la revendication 2 à moins qu'une revendication de grande portée et acceptable, visant C ou E (selon le cas), soit aussi présente.

**10.03.03****Revendications Markush**

Une revendication Markush en est une qui porte sur une sélection de membres d'un genre au lieu de tous les membres du genre afin d'en exclure les membres inopérants du groupe.

Les groupements Markush seront présumés viser une seule invention lorsque tous les membres ont

members of the group have a common basic structure and/or a common property or activity is present. In those cases where a common property or activity is present, all of the members are expected to behave in the same way in the context of the claimed invention.

#### 10.03.04

##### Intermediates and final products

A final product and an intermediate product used in the preparation of the final product may be claimed independently in the same application only when there is sufficient structural similarity that it can reasonably be assumed that the intermediate was designed to prepare the final product. The intermediate may also have the same use as the final product, but it must not have any other use. Any other use may be considered a further invention. Furthermore, the final product should be manufactured directly from the intermediate or from the intermediate via a small number of other intermediates having the same structural similarity.

#### 10.04

##### SECTION 36 AND DIVISION

Under the provisions of Section 36 an applicant has the option of filing one or more divisional applications to protect any other inventions that were claimed in the parent application. A divisional application may be filed on the applicant's initiative or in response to an Office requirement to limit the claims of the parent application to one invention.

#### 10.04.01

##### Applicability of Section 36

The applicability of Section 36 relates to the inventions which are defined in the claims and not to any inventions which have been disclosed without being claimed. In assessing the claims it may be necessary to interpret them in light of the disclosure and prior knowledge. Objections to the inclusion of other unclaimed inventions in the disclosure will be made under Rule 42 if the examiner considers them irrelevant matter which renders the disclosure vague.

une structure de base commune et/ou une propriété ou activité commune. Dans le cas où il y a une propriété ou activité commune, on s'attend à ce que tous les membres agissent de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée.

#### 10.03.04

##### Produits intermédiaire et finals

Un produit final et un produit intermédiaire utilisé dans la préparation du produit final peuvent être revendiqués indépendamment, dans la même demande, seulement lorsqu'il y a suffisamment de similarité structurale pour que l'on puisse raisonnablement présumer que l'intermédiaire était destiné à la préparation du produit final. L'intermédiaire peut aussi avoir le même usage que le produit final, mais il ne doit pas avoir d'autres utilités. Toute autre utilité peut être considérée comme invention supplémentaire. De plus, le produit final doit être fabriqué directement à partir de l'intermédiaire ou de l'intermédiaire via un nombre restreint d'autres intermédiaires ayant une structure similaire.

#### 10.04

##### ARTICLE 36 ET DIVISION

Selon les dispositions de l'article 36 le demandeur peut opter pour le dépôt d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires visant la protection d'autres inventions qui étaient revendiquées dans la demande originale. Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire de son propre gré ou en réponse à un rapport d'examen exigeant la limitation des revendications de la demande originale à une seule invention.

#### 10.04.01

##### Application de l'article 36

L'article 36 s'applique aux inventions telles que revendiquées et non à celles qui sont divulguées mais non revendiquées. Pour l'évaluation des revendications, il peut s'avérer nécessaire de les interpréter en considérant la divulgation et les connaissances antérieures. Des objections à l'inclusion d'autres inventions divulguées mais non revendiquées seront faites en vertu de la règle 42, si l'examineur les considère comme matière non pertinente qui rend la divulgation imprécise.



When the examiner is reasonably certain that more than one invention is being claimed, Section 36 is applied. The claims are grouped by invention and the applicant is required to limit the claims to one invention.

When two or more groups of claims are present in an application, the examiner will carry out an examination on only one of the groups of claims. A requirement for restriction of the claims to one invention will usually be made in the examiner's first report along with any other objections to the group of claims under examination.

It is also possible that during the examination process, the claims of an application may be amended in such a manner that two or more inventions are being claimed. The examiner will make a requirement for restriction to one invention at that time.

#### 10.05

#### EXAMINATION FOR DIVISIONAL STATUS

An application may be given the status of a divisional application any time during its prosecution, provided at such time it satisfies the requirements of divisional status (See 10.05.02 and 10.05.03).

Similarly an application may lose divisional status by amendment if thereby it no longer satisfies the requirements of a divisional application.

##### 10.05.01

##### Time limits on filing divisionals

A divisional application must be filed before the day of issue of the patent on the parent application. Under Section 36(2), the divisional must be filed "before the issue of a patent on the original application". As established in Section 2 and 6 of the Interpretations Act, a patent is granted and issued at the end of the day preceding the date of issue, as they specify that instruments issued on a particular day come into force upon the expiration of the previous day.

Lorsque l'examineur est raisonnablement sûr que plus d'une invention est revendiquée, l'article 36 est appliqué. Les revendications sont groupées par concept inventif et on exige que le demandeur limite les revendications à une invention.

Lorsque la demande contient deux groupes de revendications ou plus, l'examineur n'effectuera l'examen que d'un seul groupe. Normalement l'examineur exigera l'unité d'invention dans un premier rapport et y apportera aussi toutes autres objections aux autres groupes sous examen.

Il est possible que durant la poursuite, les revendications d'une demande soient modifiées de façon à revendiquer plus d'une invention. L'examineur exigera l'unité d'invention à ce moment là.

#### 10.05

#### EXAMEN DE L'ÉTAT DES DEMANDES DIVISIONNAIRES

On peut accorder l'état divisionnaire à une demande en tout temps durant sa poursuite, à la condition qu'elle satisfasse à ce moment les exigences de l'état divisionnaire (voir le 10.05.02 et 10.05.03).

D'une façon analogue, une demande peut cesser de jouir de l'état divisionnaire suite à une modification si à la suite de cette dernière elle ne satisfait plus les exigences d'un tel état.

##### 10.05.01

##### Délai aux fins de dépôt des divisionnaires

Une demande divisionnaire doit être déposée avant le jour de la délivrance d'un brevet sur la demande originale. Selon l'article 36(2), la demande divisionnaire doit être déposée «avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale». Tel qu'établi aux articles 2 et 6 de la Loi d'interprétation, un brevet est concédé et délivré à la fin du jour précédent la date de délivrance puisqu'il y est spécifié que tout instrument établi à une date donnée prend effet à l'expiration de la journée précédente.



Consequently a divisional application may not be filed on the same day as the issue of the patent.

The time for filing a divisional of an abandoned or forfeited application expires with the time for reinstating or restoring the application if it is not in fact reinstated or restored.

#### 10.05.02

##### No new matter in disclosure

The principal disclosures (as contrasted to a supplementary disclosure) of a divisional application must be restricted in disclosure to what has been described in the disclosure of the parent application. No new matter that cannot reasonably be inferred from the specification or drawings of the parent application as originally filed may be added (Rule 52 and chapter 13).

If new matter which was not part of the parent application as originally filed is included in the disclosure of the divisional application when it is filed, the applicant is advised by Office letter that the new application is not entitled to divisional status. He should be informed whether the new matter may or may not be added as a supplementary disclosure, and advised that the date such supplementary disclosure could be given is the date when he first files it as a supplementary disclosure (see 7.06).

Where both the petition and specification refer to divisional status, the applicant is advised by letter that he/she must either remove the new matter within a specified time or delete all references to divisional status, and that failure to amend the specification and petition may result in a final action by the examiner. When authorized to do so, the CPO will delete the reference to divisional status from the petition. The office letter should request such authorization.

In those cases where the petition but not the specification refers to divisional status, the applicant is advised that unless he/she deletes the new matter within a specified time or authorizes the CPO to delete reference to

Conséquemment, une demande divisionnaire ne peut être déposée la journée-même de la délivrance du brevet.

Le délai aux fins de dépôt d'une divisionnaire d'une demande abandonnée ou frappée de déchéance expire avec le délai de rétablissement ou de restauration de ladite demande si cette dernière n'est pas déjà en fait rétablie ou restaurée.

#### 10.05.02

##### Aucune nouvelle matière dans la divulgation principale

La divulgation principale d'une demande divisionnaire (contrairement à une divulgation supplémentaire) doit être limitée à ce qui a été décrit dans la divulgation de la demande originale. Aucune nouvelle matière qui ne peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif ou des dessins de la demande originale ne peut y être ajoutée (voir règle 52 et chapitre 13).

Si de la nouvelle matière, qui ne faisait pas partie de la demande originale telle que déposée originalement est incluse dans la divulgation principale de la demande divisionnaire lors du dépôt de cette dernière, le demandeur doit être avisé par une lettre du Bureau à l'effet que la nouvelle demande ne peut jouir de l'état divisionnaire. Il devrait être informé du fait, à savoir; si ladite nouvelle matière peut ou ne peut pas être ajoutée à titre de divulgation supplémentaire, et avisé que la date qui peut être attribuée à une telle divulgation supplémentaire est celle à laquelle il a déposé cette dernière pour la première fois en tant que divulgation supplémentaire (voir le paragraphe 7.06).

Lorsque la pétition et le mémoire descriptif font mention de l'état divisionnaire, le demandeur est avisé par lettre à l'effet qu'il doit, soit supprimer ladite nouvelle matière dans un délai spécifié, soit supprimer toute mention de l'état divisionnaire et qu'à défaut de modifier et le mémoire descriptif et la pétition, il peut encourir un rejet final de la part de l'examineur. Si autorisé à ce faire, le BCB supprimera la mention de l'état divisionnaire de la pétition. La lettre du Bureau devrait solliciter cette autorisation.

Dans les cas où la pétition et non le mémoire descriptif fait mention de l'état divisionnaire, on avise le demandeur qu'à moins qu'il ne supprime

divisional status from the petition, the application will become abandoned.

Should the applicant argue against the requirements made, the procedure outlined in 10.05.06 is followed.

If during the prosecution of a divisional application an applicant amends to add new matter, an examiner's action is issued requiring deletion of the new matter, and advising whether or not the new matter may be added as a supplementary disclosure. Any further examiner's action on the same grounds may be made final (see 16.04).

When new matter is added to a parent or divisional application in the form of claims only, without supporting disclosure, the date when such new claims were filed may not be considered in dating any supplementary disclosure subsequently filed in the divisional. Rule 53 deals only with amendments to disclosures, not to claims (Rule 2 "disclosure").

### 10.05.03

#### **Invention must have been claimed in parent**

Claims of a divisional application must be limited to subject matter which has been claimed in the principal claims of the parent application before the divisional was filed.

Any claims based on a supplementary disclosure previously filed in the parent application must be limited to subject matter which has been claimed in the claims of the supplementary disclosure of the parent application before the divisional was filed.

The claims of the divisional application may vary in breadth from that which appeared in the claims removed from the parent application provided the parent application contained proper support in the disclosure for such breadth. Furthermore, a separate invention having the essential elements thereof specified in the claims of the parent

la nouvelle matière dans un délai prescrit ou qu'il n'autorise le BCB à supprimer la mention de l'état divisionnaire de la pétition, la demande deviendra abandonnée.

Advenant le cas où le demandeur ne serait pas de l'avis du BCB, la marche à suivre énoncée au paragraphe 10.05.06 est alors appliquée.

Si, durant la poursuite d'une demande divisionnaire, un demandeur soumet une modification ajoutant de la matière nouvelle, une décision de l'examineur sera émise l'enjoignant d'enlever cette nouvelle matière, et avisant, si oui ou non, ladite nouvelle matière peut faire l'objet d'une divulgation supplémentaire. Toute autre décision de l'examineur à ce sujet peut être finale (voir 16.04).

Lorsqu'on ajoute de la nouvelle matière à une demande originale ou divisionnaire sous forme de revendications seulement, sans divulgation à l'appui, la date à laquelle de telles revendications furent déposées ne peut en rien influencer la datation de toute divulgation supplémentaire déposée subséquemment dans la demande divisionnaire. L'article 53 ne traite que des modifications apportées aux "divulgations" (voir règle 2 "divulgation").

### 10.05.03

#### **L'invention doit avoir été revendiquée dans la demande originale**

Les revendications d'une demande divisionnaire doivent se limiter à la matière revendiquée dans les revendications principales de la demande originale avant le dépôt de ladite divisionnaire.

Toute revendication basée sur une divulgation supplémentaire préalablement déposée dans la demande originale doit être limitée à la matière revendiquée dans les revendications étayées par la divulgation supplémentaire de la demande originale avant le dépôt de la demande divisionnaire.

Les revendications de la demande divisionnaire peuvent avoir une portée différente de celle des revendications tirées de la demande originale, pourvu qu'une telle portée soit suffisamment appuyée dans la divulgation de la demande originale. De plus, une autre invention possédant les éléments essentiels qui ont déjà fait l'objet de



application, but not separately claimed, may be claimed in a divisional application and, as stated above, the breadth may vary. However, an omnibus claim in the parent is not sufficient to justify divisional status under Section 36.

An applicant may not justify claims appearing in a divisional application by inserting them in the parent application after the divisional was filed, and then cancelling them from the parent application.

If, at any time, a divisional application claims matter that has not been claimed in the parent, the applicant is advised by Office letter that the application is not entitled to divisional status because it claims matter not claimed in the parent. The application is treated as in 10.05.02 to bring about amendment or deletion of references to divisional status.

#### 10.05.04

##### Further divisions

A properly filed divisional application may itself be divided. The further divisionals may be filed after the parent application has issued, as long as they are filed before the issue of their particular parent application.

A division of a divisional application may be filed after the original parent application has issued for subject matter that had been claimed in the original application now issued to patent, and also had been properly claimed (see 10.05.01 and 10.05.03) in each divisional application leading to the one under examination. Thus if an examiner requires restriction of a divisional application after the original parent application had issued to patent, a new division of the divisional may be made. The effective filing date of each divisional application for convention dates and for consideration of prior art is the filing date of the original application.

If a divisional application is derived from a parent application which is itself a division of an earlier application, then the front cover of the last divisional must clearly indicate the

revendications spécifiques dans la demande originale, mais non de revendications séparées, peut être revendiquée dans une divisionnaire et, comme mentionné ci-dessus, la portée peut varier. Toutefois, une revendication omnibus dans la demande originale n'est pas suffisante pour justifier le statut divisionnaire selon l'article 36.

Un demandeur ne peut justifier des revendications faisant partie d'une demande divisionnaire en les insérant par la suite dans la demande originale, passé le dépôt de la divisionnaire, et les supprimant alors de ladite demande originale.

Advenant qu'une demande divisionnaire revendique de la matière non revendiquée dans la demande originale, alors le demandeur est avisé par une lettre du Bureau que ladite demande divisionnaire ne peut jouir du statut divisionnaire, étant donné que cette dernière revendique de la matière qui ne l'est pas dans la demande originale. La demande est alors traitée selon 10.05.02 afin de pourvoir à la modification ou à la suppression du statut divisionnaire.

#### 10.05.04

##### Divisions additionnelles

Une demande divisionnaire dûment déposée peut être considérée comme demande originale à l'égard de toutes demandes divisionnaires additionnelles qui en découlent. Ces demandes additionnelles peuvent être déposées après que la première demande originale a été délivrée à condition toutefois qu'elles soient déposées avant la délivrance de la demande originale dont elles découlent en particulier.

Une divisionnaire d'une demande divisionnaire, traitant d'une matière qui a été revendiquée dans la première demande originale maintenant devenue brevet, peut encore être déposée une fois ladite première demande originale délivrée, si ladite matière a également été dûment revendiquée (voir les paragraphes 10.05.01 et 10.05.03) dans chacune des demandes divisionnaires qui ont donné naissance à celle que l'on considère présentement. Ainsi, si un examinateur exige la division d'une demande divisionnaire après que la demande originale soit devenue brevet, une nouvelle divisionnaire de ladite demande divisionnaire peut être déposée. La date de dépôt effective de chaque demande divisionnaire aux fins de priorité conventionnelle ainsi que de regards sur la



relationship between the various applications in the following form: Div. of 735xxx filed Sept. 9, 1987 (Division of 619xxx filed Aug. 6, 1984).

#### 10.05.05

##### Check of divisional applications

A divisional application is checked by the examiner when received as a new application to verify its divisional status as provided for in other parts of this chapter.

Questions of divisional status should be settled before any examiner's actions which include action on the merits of the application are issued on the application.

#### 10.05.06

##### The petition

The petition of a divisional application must refer to its divisional status. If such a reference is missing from the petition at the time of examination, an Office letter is sent requesting a new petition. If so requested by the applicant, the CPO will alter the original petition by typing on it a reference to the divisional status. If the applicant fails to reply, the application will not be given divisional status.

If an application is not entitled to divisional status (10.05.02 and 10.05.03), there should be no reference to division either in the petition or in the specification.

(a) If the petition or both the petition and the specification refers to divisional status, an Office letter must advise the applicant that the application is not a proper division, and inform the applicant that unless a reply is received within three months, authorizing the CPO to delete the reference from the petition and the specification, the application will be held abandoned.

technique antérieure est celle de la demande originale.

Si une demande divisionnaire découle d'une demande qui est elle-même une divisionnaire d'une demande antérieure, alors la page couverture de cette dernière divisionnaire doit clairement faire état de la relation qui existe entre les différentes demandes et ce, sous la forme suivante: Div. de 735xxx déposé le 9 sept. 1987 (Divisionnaire de 619xxx déposée le 6 août 1984).

#### 10.05.05

##### Vérification des nouvelles demandes divisionnaires

Une demande divisionnaire devra être vérifiée dès sa réception par l'examineur au même titre qu'une nouvelle demande afin d'en vérifier l'état divisionnaire tel que prévu dans les paragraphes du présent chapitre.

Toutes questions portant sur l'état divisionnaire devraient être réglées préalablement à l'envoi de toutes décisions de l'examineur portant sur les mérites de la demande.

#### 10.05.06

##### La pétition

La pétition d'une demande divisionnaire doit faire mention de son état divisionnaire. En l'absence d'une telle mention dans la pétition au moment de l'examen, le BCB demandera par lettre la soumission d'une nouvelle pétition. À la requête du demandeur le BCB pourra changer la pétition originale en y ajoutant une mention de l'état divisionnaire. À défaut de réponse par le demandeur, la demande ne bénéficiera pas de l'état divisionnaire.

Si une demande n'a pas droit à l'état divisionnaire (10.05.02 et 10.05.03), elle ne doit pas contenir de mention à cet effet ni dans la pétition ni dans le mémoire descriptif.

(a) Si la pétition ou la pétition et le mémoire descriptif font mention de l'état divisionnaire, le demandeur sera avisé par lettre du Bureau à l'effet que la demande ne constitue pas une divisionnaire en bonne et due forme et l'informera qu'à défaut d'une réponse dans les trois mois, autorisant le BCB à supprimer la dite mention de la pétition et dans le mémoire descriptif, la demande sera abandonnée.

(b) If the specification refers to divisional status, the applicant will be advised by Office letter that he/she has three months to delete such references from the specification, that failure to amend the specification may result in further action by the CPO, and if authorized to do so, the CPO will delete such references in the specification.

#### 10.05.07

#### Action when applicant argues against refusal of divisional status

Occasionally a response to an Office letter will argue the rejection of divisional status but the arguments presented by the applicant to retain divisional status are not persuasive. In this instance the examiner will reiterate the objection in an examiner's report which may be made final.

#### 10.06

#### DIVISIONAL APPLICATIONS AND FEES

Divisional applications are considered to be separate and distinct applications, therefore any fee which is applicable to an ordinary application will be applicable to a divisional application. Finally, all divisional applications which issue to patent after October 1st, 1989 will be subject to the appropriate fees to maintain the patent rights in effect (see Section 48 and Rule 80.1(1) and (3)).

#### 10.07

#### JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. III; (1930) S.C.R. 443, (1931) 148 R.P.C. 511

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Minerals separation v. Noranda Mines (1947) Ex. C.R. 306 AT 342; (1950) S.C.R. 36

Rohm & Haas v. Commissioner of patents (1959) Ex. C.R. 153

(b) Si le mémoire descriptif fait mention de l'état divisionnaire, le demandeur sera avisé par lettre du Bureau à l'effet qu'il dispose de trois mois pour supprimer ladite mention du mémoire descriptif, que le défaut de modifier le mémoire descriptif peut résulter en une décision additionnelle du BCB et que si autorisé à ce faire, le BCB supprimera une telle mention du mémoire descriptif.

#### 10.05.07

#### Décision lorsque le demandeur s'objecte à des modifications de l'état divisionnaire

À l'occasion le demandeur apportera des arguments à une décision du BCB au regard du refus de l'état divisionnaire, mais ces arguments ne sont pas persuasifs. Dans ce cas l'examineur réitérera l'objection qui pourra être finale.

#### 10.06

#### TAXES ET DEMANDES DIVISIONNAIRES

On considère les demandes divisionnaires comme demandes distinctes et séparées, donc toute taxe applicable à une demande ordinaire sera applicable à la demande divisionnaire. Finalement, toutes les demandes divisionnaires dont les brevets sont octroyés après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 sont assujetties aux taxes appropriées afin de maintenir les droits accordés par les brevets (voir l'article 48 et la règle 80.1(1) et (3)).

#### 10.07

#### JURISPRUDENCE

Les décisions de cours qui suivent sont importantes compte tenu de la matière traitée dans le présent chapitre.

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443, (1931) 148 R.P.C. 511

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Minerals Separation v. Noranda Mine (1947) Ex. C.R. 306 à 342; (1950) S.C.R. 36

Rohm & Haas v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C. 410

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Hercules Inc. et al v. Diamond Shamrock Corp. et al. (1970) Ex. C.R. 574

Boehringer sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C. 410

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 1.05; (1964) S.C.R. 49.

Hercules Inc. et al. v. Diamond Shamrock Corp. et al. (1970) R.C.É. 574







## 11.01 REQUIREMENTS FOR PATENTABILITY

The subject matter protected by a patent is defined by the claims. This chapter deals with the various requirements imposed by law and jurisprudence on claims before they can be said to be directed to new subject matter. Section 2 of the Act defines "invention" as any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement therein. Generally, therefore, claims can be allowed to a process or method, to a product, such as a composition or article, or to an apparatus or machine, provided the conditions of novelty and utility are fulfilled.

Not all new and useful things are patentable however. The effects of Sections 27, 28, 41 and 61 have to be considered, as well as case law. Not only must a device be new and useful, but its creation must have involved inventive ingenuity to be patentable (*Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabastine*. (1931) Ex. C.R. 187).

### 11.01.01 Novelty

Section 27(1)(a) is applied if the Commissioner is satisfied that the invention was known or used anywhere by another person before the inventor named in the application invented it and the provisions of the other parts of Section 27 are not applicable. Rejections of claims for lack of novelty are usually made as a result of an examiner's search of prior art publications. Prior Canadian patents and other sources of printed technical matter are considered.

## 11.02 CITATION OF ART IN REPORTS

Art cited in examiners' reports falls into two categories, that applied against the application as a basis for rejection or amendment, and

## 11.01 EXIGENCES AUX FINS DE BREVETABILITÉ

Un brevet protège la matière telle que définie dans les revendications. Ce chapitre traite des diverses exigences imposées aux revendications par la Loi et la jurisprudence avant qu'on puisse dire que celles-ci ont trait à de la nouvelle matière. L'article 2 de la Loi définit "invention" comme toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. Il s'en suit donc, qu'en général des revendications visant un procédé, une méthode, un produit (tel qu'une composition ou un article) un appareil ou une machine peuvent être acceptées pourvu qu'elles présentent des caractères de nouveauté et d'utilité.

Cependant, toute chose nouvelle et utile n'est pas nécessairement brevetable. A cet effet on doit considérer les articles 27, 28, 41 et 61 de la Loi ainsi que la jurisprudence. Non seulement suffit-il qu'un objet soit nouveau et utile pour être brevetable mais il faut également que sa création fasse appel au génie inventif de son auteur (*Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabaster*, 1931, Ex. C.R. 187).

### 11.01.01 Nouveauté

L'article 27(1)(a) s'applique s'il est établi à la satisfaction du commissaire, que l'invention était connue ou utilisée où que ce soit par une autre personne avant que l'inventeur nommé dans une demande l'ait inventée et si les autres conditions de l'article 27 ne s'appliquent pas. Le rejet des revendications pour défaut de nouveauté résulte habituellement d'une recherche, par l'examineur, dans des documents portant sur la technique antérieure. Une telle recherche porte nécessairement sur les brevets étrangers de même que d'autres publications d'informations technologiques.

## 11.02 CITATION DE LA TECHNIQUE DANS LES RAPPORTS

Les documents cités dans les rapports d'examineurs sont de deux catégories; ceux cités en opposition à la demande et qui justifient un



that cited as of interest only. Art that is applied is usually placed near the start of the report under the heading "References Applied". An examiner may also place on record related art of interest that shows the state of the art, or that is too recent to be a bar to grant of a patent. It is distinguished from applied art, and grouped under a heading such as "References of Interest". If pertinent patents were issued too recently to be applied, the examiner will normally try to locate corresponding foreign patents having earlier dates, and when applicable they are cited.

A reference may be pertinent either because it discloses the invention or, in the case of a patent, because it discloses and claims it. The action taken by the examiner depends upon the date of the reference in relation to the filing and convention dates of the application and upon the nature and origin of the reference.

#### 11.02.01

##### References applied

References may be applied because they anticipate the claims of an application, because they show that the claims define something that is obvious and therefore unpatentable, or because they constitute statutory or legal bars against grant of a patent.

#### 11.02.01.01

##### Anticipation

If an invention claimed in an application is disclosed completely in a single prior reference, it is considered to be anticipated by the reference. In this situation the examiner rejects the claims as anticipated by the reference, or as lacking novelty in view of the reference. Two or more references may not be combined to show anticipation. Combining references to show anticipation has been referred to as an improper "mosiac" of references (Pope v. Spanish River 46 RPC 1929).

rejet ou une modification de ladite demande et ceux qui ne sont cités que pour rendre compte de l'état de la technique. Les documents cités en opposition sont généralement groupés au début du rapport sous la rubrique "Documents cités en opposition". Un examinateur peut également faire mention de tous documents se rapportant à des réalisations connexes qui servent à montrer l'état de la technique ou qui sont trop récents pour constituer un empêchement légal à la concession d'un brevet. Ces derniers se distinguent des documents cités en opposition et sont groupés sous une rubrique telle que: "Documents illustrant l'état de la technique". Si des brevets pertinents sont trop récents pour être cités en opposition, l'examinateur tente normalement de localiser des brevets étrangers correspondants portant une date antérieure, et le cas échéant, les cite dans son rapport.

Un document peut être pertinent soit parce qu'il divulgue l'invention, ou, dans le cas d'un brevet, parce qu'il divulgue et revendique ladite invention. La décision prise par l'examinateur dépend et de la date portée par le document, compte tenu des dates de dépôt et de priorité de la demande, ainsi que de la nature et de l'origine dudit document.

#### 11.02.01

##### Documents Cités en opposition

Des documents peuvent être cités en opposition à une demande soit parce qu'ils anticipent les revendications de ladite demande, soit parce qu'ils démontrent l'évidence de l'objet revendiqué, le rendant de ce fait non-brevetable, ou soit parce qu'ils constituent des empêchements légaux à la concession d'un brevet.

#### 11.02.01.01

##### Antériorité

Si une invention revendiquée dans une demande est entièrement divulguée dans un document antérieur singulier, ce dernier constitue une antériorité par rapport à ladite demande. Dans ce cas, l'examinateur rejette les revendications comme étant anticipées par le document ou comme ne présentant pas de caractère de nouveauté en vue dudit document. On ne peut toutefois pas combiner deux ou plusieurs documents afin de constituer une antériorité. Une telle combinaison de documents a été tenue pour une "mosaïque" abusive (Pope v. Spanish River 46 R.P.C. 1929).

**11.02.01.02****Lack of invention (Obviousness)**

While some references do not show every detail of an invention claimed in an application, the differences between the two may be so slight that the invention claimed is obvious from the reference. Where the alterations could have been made using the ordinary skill of one versed in the art, (and hence without the exercise of inventive ingenuity) the claims are rejected for lack of invention, or for obviousness or as unpatentable in view of the state of the prior art revealed in the reference or references (Canadian Gypsum v. Gypsum Lime and Alabastine, (1931) Ex.C.R.180; De Frees et al v. Dominion Auto Accessories, (1964) Ex. C.R. 331, (1965) S.C.R. 599).

Care must be exercised in assessing whether the differences between the claimed invention and the disclosure of the prior art, even if minor, produce unexpected results, in which event the element of unobviousness would be present.

At times it is necessary to cite two or more references to show all the features of an invention. Several references may be cited to show the state of the art is such that the applicant failed to make any inventive improvement when the rejection is for lack of invention, rather than for anticipation. To sustain a rejection of obviousness in view of the state of the art revealed in several references, the references should all predate the filing of the application by two years. The references cannot be from such diverse arts that one skilled in the art of the invention claimed would not normally be expected to be aware of it. There may be invention in applying known principles of one art to another art if the new arts are sufficiently remote from each other, even though a skilled workman would be expected to look beyond the immediate environment of the invention.

**11.02.02****References of interest**

All references placed on record that are not relied upon at the date of the report as grounds for rejection or to require

**11.02.01.02****Absence d'invention (Évidence)**

Quoique des documents ne font pas état de chaque détail d'une invention revendiquée dans une demande, il arrive que les différences sont si minimales que l'invention revendiquée devient évidente en vue desdits documents. Lorsque les altérations sont telles, qu'elles pourraient être le résultat de l'ingéniosité habituelle d'une personne versée dans la technique, (c.-à-d. sans exiger d'ingéniosité inventive), les revendications sont rejetées pour "absence d'invention" ou comme évidentes ou non-brevetables en vue de l'état de la technique tel que révélé dans lesdits documents (Canadian Gypsum v. Gypsum Lime and Alabastine, 1931 E.R.R. 180; De Frees et al v. Dominion Auto Accessories, 1964 Ex. C.R. 331 et 1965 S.C.R. 599).

Il faut prendre soin dans l'évaluation à savoir si les différences entre l'invention revendiquée et la divulgation des techniques antérieures, même mineures, produisent des résultats inattendus, dans quel cas l'élément de non-évidence serait présent.

Quelquefois, il devient nécessaire de citer deux documents ou plus afin de couvrir tous les aspects de l'invention. Une telle situation, permettant de démontrer que le demandeur n'a pas réalisé d'amélioration brevetable compte tenu de l'état de la technique, justifie un rejet pour "absence d'invention" mais non à titre d' "antériorité". Pour justifier un rejet "évidence" en vue de l'état de la technique à l'aide d'une pluralité de documents, ces derniers doivent tous être antérieurs de deux ans à la date de dépôt canadienne de la demande et ne peuvent provenir de techniques si diverses qu'une personne versée dans la technique de l'invention revendiquée ne puisse avoir été au courant de ces diverses techniques. Il peut y avoir invention dans l'application à une technique, de principes déjà connus dans une autre technique, si cette dernière est suffisamment éloignée de la première, toutefois, on s'attend à ce que l'homme du métier jette un regard au delà de l'environnement immédiat de l'invention.

**11.02.02****Documents illustrant l'état de la technique**

Tous les documents cités qui au moment du rapport n'ont pas pour but le rejet ou la modification d'une demande, le sont simplement



amendments are cited to show the state of the art. They may be useful in identifying subject matter disclosed but not claimed by an applicant and which cannot be claimed through subsequent amendment of the application. They or corresponding references found later but with an earlier date may be applied at a subsequent stage of the prosecution to reject claimed subject matter.

### 11.03

#### REFERENCES MORE THAN TWO YEARS OLD

Any patent issued or printed publication made anywhere disclosing an invention, or any public use or sale in Canada of an invention constitutes a bar to a patent for the invention under Sections 27(1) and 28(2) if it is issued, published, used or sold two years before the date of the application. A rejection based on such a reference cannot be overcome by showing prior date of invention, or by relying on a Convention priority date.

The applicant may overcome the objection by amendment to clear the reference if that is possible. On the other hand, he may be able to present convincing argument showing the invention claimed differs patentably from that disclosed in a reference cited, or show that there was no real public use or sale in Canada (if those were the grounds for rejection).

### 11.03.01

#### Citations under Section 27

Under Section 27(1)(b) an application is refused if the invention claimed was described in any patent more than two years before the date of application in Canada. Convention priority has no effect upon such a rejection.

Under Section 27(1)(b) an application may also be rejected if the invention claimed was described in any publication printed more than two years before the actual date of filing of the application in Canada. Consequently

pour illustrer l'état de la technique. Ils peuvent servir à l'identification de matière divulguée, mais non revendiquée par un demandeur, et qui ne peut pas être revendiquée à la suite d'une modification subséquente d'une demande. Ces documents ou documents correspondants découverts à une date ultérieure mais comportant une date antérieure, peuvent être utilisés à un stade ultérieur de la poursuite pour rejeter la matière revendiquée.

### 11.03

#### DOCUMENTS VIEUX DE PLUS DE DEUX ANS

Tout brevet ou publication qui divulgue une invention, quel qu'en soit son origine, de même que tout usage par le public ou toute vente d'une invention au Canada, constitue un empêchement légal à l'obtention d'un brevet au Canada en vue des articles 27(1) et 28(2) si ledit brevet ou ladite publication a été respectivement concédé ou publiée ou si ledit usage ou ladite vente ont été réalisés deux ans ou plus avant la date de dépôt d'une demande de brevet au Canada pour ladite invention. Tout rejet appuyé sur de tels documents ne peut être surmonté simplement en faisant valoir une date antérieure de conception de l'invention ou en faisant état d'une date de priorité conventionnelle.

Le demandeur peut toutefois éviter ces documents en modifiant sa demande de façon à contourner lesdits documents si possible. D'autre part, il peut présenter un argument qui réussisse à démontrer que l'invention revendiquée dans sa demande diffère d'une manière brevetable de celle décrite dans lesdits documents, ou qu'un tel usage ou une telle vente n'ont en réalité jamais eu lieu, si telle était la raison du rejet.

### 11.03.01

#### Citations aux termes de l'article 27

Aux termes de l'article 27(1)(b), une demande est refusée si l'invention qui y est revendiquée a été décrite dans tout brevet antérieur de plus de deux ans à la date de dépôt au Canada de ladite demande. La priorité conventionnelle est sans effet sur un tel refus.

Aux termes de l'article 27(1)(b), une demande peut également être rejetée si l'invention qui y est revendiquée a déjà été décrite dans n'importe quelle publication plus de deux ans avant la date



a document which could not be considered as a patent on a certain date might still be considered as a citable printed publication on that date.

Under Section 27(2) an application is refused if the inventor has already obtained a patent in another country, unless the time limit specified in Section 27(2)(b) is met. Here the critical consideration is the date the foreign patent became effective as a patent, and not the date it was published (See part 11.08).

#### 11.04

#### CANADIAN PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD CLAIMING INVENTION

(See 11.08 if the inventor of the application is the inventor of the patent cited).

Canadian patents of other inventors claiming the same invention which issued prior to the actual filing date in Canada of the application are statutory bars coming under Section 61(2).

The citation of such a patent is held in abeyance until the application is otherwise allowable. At that time the Canadian patent is cited in an examiner's report indicating how the patent claims cover the same invention as that in each rejected claim or that the rejected claims are identical. This report specifies that an amendment or argument which does not convince the examiner that the claims of the application do not define the same invention as that claimed in the patent or a statement which implies or asserts that the applicant is the prior inventor will be reviewed by the Patent Appeal Board before an official letter written under Section 61(2) is mailed. The report also specifies that if an oral hearing is desired before the Board, such should be requested within the time limit set for response.

If it is contended that the claim(s) of the application do not cover the same invention, applicant's response should contain a full statement of the reasons why it is considered that the cited patent is not pertinent subject matter. If it is contended that the claim(s)

de dépôt au Canada de ladite demande. Par conséquent, un document ne pouvant être considéré comme un brevet à une certaine date peut néanmoins être considéré comme une publication citable à cette même date.

Sous l'article 27(2), une demande de brevet au Canada est refusée si l'inventeur a déjà obtenu un brevet pour la même invention dans un autre pays, à moins que le délai indiqué à l'article 27(2)(b) ne soit respecté. Ici la considération déterminante est la date à laquelle le brevet étranger est entré en vigueur en tant que brevet et non la date de sa publication (voir paragraphe 11.08).

#### 11.04

#### BREVETS CANADIENS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS REVENDIQUANT L'INVENTION

(Voir le paragraphe 11.08 s'il s'agit du même inventeur dans le cas de la demande et du brevet cité).

Les brevets canadiens d'autres inventeurs, revendiquant la même invention, concédés avant la date de dépôt au Canada de la demande constituent des empêchements légaux, sous l'article 61(2), à l'obtention d'un brevet au Canada.

Il ne faut pas mentionner ledit brevet tant que la demande n'en est pas rendue à l'étape de l'acceptation. Alors, le rapport de l'examineur peut invoquer le brevet en indiquant les raisons pour lesquelles les revendications du brevet couvrent la même invention que celle qui est contenue dans chacune des revendications rejetées ou en précisant que les revendications rejetées sont identiques. Le rapport doit mentionner qu'une modification ou un argument qui ne convainc pas l'examineur que les revendications de la demande ne couvrent pas la même invention que celle du brevet et qu'une déclaration impliquant que le demandeur est le premier inventeur seront examinés par la Commission d'appel avant que la lettre officielle rédigée aux termes du paragraphe 61(2) ne soit expédiée. Le rapport doit également spécifier que si l'on désire une audience devant la Commission, il faut la demander dans le délai prescrit pour répondre.

S'il est soutenu que les revendications du demandeur ne couvrent pas la même invention, la réponse de celui-ci doit contenir l'énoncé complet des raisons pour lesquelles l'antériorité invoquée

cover the same invention and that the applicant is the prior inventor the response should not include facts and evidence pertaining to the date of invention since the Patent Appeal Board will not consider matters of priority of inventorship as between the applicant and the patentee. On the contrary the response should, if necessary, show support for the claims and, if they are not identical, should show that the claims cover the same invention.

Any response that fails to satisfy the examiner is sent for review by the Patent Appeal Board who will advise the Commissioner whether or not an Official Letter written under Section 61(2) and requiring the applicant to set aside the cited patent should be signed and mailed to the applicant.

#### 11.05

#### FOREIGN PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD CLAIMING INVENTION

A foreign patent claiming the invention claimed in a pending Canadian application, and issued less than two years before the filing date of the application may be used by the examiner as grounds for rejection or objection. It is treated as a patent that discloses the invention, and is cited as outlined in 11.06 below (See 11.08 for situations where foreign patents and the Canadian application are commonly assigned, or have the same inventor).

#### 11.06

#### PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD DISCLOSING INVENTION

For Canadian patents claiming the same invention, see 11.04. See 11.08 if the assignee or inventor is the same for both the application and the patent.

Canadian and foreign patents which issued in the two year period prior to the actual filing in Canada of an application, and which disclose the same invention as the application, are cited by the examiner. They may be overcome by the applicant through amendment to avoid the reference, by satisfying the Commissioner by affidavit that he made the invention before the earliest

n'est pas pertinente. S'il est soutenu que les revendications couvrent bien la même invention et que le demandeur est le premier inventeur, il est inutile que la réponse donne des faits et des preuves concernant la date de l'invention puisque la Commission d'appel ne traitera pas la question de la priorité d'invention. Au contraire, la réponse doit, si nécessaire, apporter des preuves à l'appui des revendications et si celles-ci ne sont pas identiques à celles du brevet, établir qu'elles couvrent la même invention.

Une réponse qui ne satisfait pas l'examineur doit être soumise à l'examen de la Commission d'appel des brevets qui indiquera alors au commissaire si une lettre officielle rédigée aux termes du paragraphe 61(2) doit être envoyée au demandeur pour lui faire savoir qu'il doit écarter le brevet invoqué.

#### 11.05

#### BREVETS ÉTRANGERS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS REVENDIQUANT L'INVENTION

Un brevet étranger revendiquant l'invention revendiquée dans une demande canadienne en instance et concédé moins de deux ans avant la date de dépôt de ladite demande peut être utilisé par l'examineur pour fin d'objection ou de rejet. Le brevet est alors considéré comme un brevet divulguant l'invention et est cité de la manière décrite dans le paragraphe 11.06 ci-dessous (voir le paragraphe 11.08 pour le cas où des brevets étrangers et la demande canadienne sont cédés au même cessionnaire ou ont le même inventeur).

#### 11.06

#### BREVETS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS DIVULGUANT L'INVENTION

En ce qui a trait aux brevets canadiens qui revendiquent la même invention, voir le paragraphe 11.04. Si le brevet et la demande canadienne sont cédés au même cessionnaire ou ont le même inventeur voir le paragraphe 11.08.

Tout brevet canadien ou étranger concédé durant la période de deux ans précédant la date de dépôt d'une demande au Canada, et qui divulgue la même invention que ladite demande est cité par l'examineur. Le demandeur peut le contourner soit en modifiant sa demande de façon à éviter ledit brevet soit en convainquant le commissaire à l'aide d'un affidavit, qu'il a réalisé l'invention avant



date of record of the patent, or by convincing the examiner that his objection was not proper. He may satisfy the examiner, for example that the invention is different from that shown in the citation. Where he is entitled to a Convention priority predating the issue of the patent he may also overcome the citation by establishing such rights through the submission of a certified copy of the foreign application (Section 28, Rules 36 and 37). (See also 3.02).

When there is no convention priority, or it is insufficient to overcome the reference and the examiner remains convinced that the invention claimed is disclosed in the reference, Section 41 is applied. When this patent is the only outstanding objection, a registered CPO letter signed on behalf of the Commissioner is sent to the applicant under Section 41. To overcome the citation the applicant must amend or satisfy the Commissioner by affidavit (see below) that he made the invention before the earliest date of record on the patent cited. If the affidavit fails to satisfy the Commissioner (or any argument or amendment proposed by the applicant fails to meet his objections) the application is sent to the Patent Appeal Board for review. In view of this, the applicant should submit a full statement explaining how any amendment meets the objections or a complete argument; if an oral hearing is desired before the Board, such should be requested within the time limit set for response to the letter. The Board advises the Commissioner whether to proceed with a refusal or not. If there are additional objections, the examiner proceeds by way of examiner's reports, eventually reaching a final rejection under Rule 47.

#### 11.06.01

##### Citations under Section 41

Before Section 41 may be applied against an application, the patent being cited must have been granted before the Canadian application was filed, and also before any certified convention priority of the Canadian application. Under Section 41 the important

la date la plus antérieure enregistrée sur ledit brevet ou soit en convainquant l'examinateur que son objection n'était pas bien fondée. Il peut, par exemple, convaincre l'examinateur que son invention est différente de celle énoncée dans le brevet cité. Lorsque le demandeur a droit à une date de priorité conventionnelle antérieure à la concession du brevet, il peut également surmonter le document cité en faisant valoir tel droit par la soumission d'une copie certifiée de la demande étrangère (article 28, règles 36 et 37). (Voir également le paragraphe 3.02).

En l'absence de priorité conventionnelle ou si cette dernière s'avère incapable de surmonter le brevet, et que l'examinateur demeure convaincu que l'invention revendiquée est divulguée dans la référence, on applique l'article 41. Si ce brevet constitue la seule objection, une lettre du BCB signée pour le commissaire est expédiée au demandeur par courrier recommandé en vertu de l'article 41. Pour surmonter le brevet cité, le demandeur doit modifier sa demande ou convaincre le commissaire à l'aide d'un affidavit (voir ci-dessous) établissant qu'il a réalisé l'invention avant la date la plus antérieure enregistrée sur le brevet cité. Si la déclaration sous serment ne satisfait pas le commissaire (ou qu'aucun argument ou modification proposé par le demandeur ne répond à ses objections), la demande est soumise à l'examen de la Commission d'appel des brevets. À cette fin, le demandeur doit présenter un exposé complet des raisons pour lesquelles la modification satisfait aux exigences ou encore un raisonnement complet; s'il désire une audience devant la Commission, il doit la demander dans le délai fixé pour répondre à la lettre. La Commission d'appel recommandera alors au commissaire d'accepter ou de refuser la demande. Si par contre des objections additionnelles sont à l'ordre, l'examinateur procède par voie de rapports d'examen pouvant conduire éventuellement à un rejet définitif, conformément à la règle 47.

#### 11.06.01

##### Citations aux termes de l'article 41

Afin de pouvoir invoquer l'article 41 à l'encontre d'une demande, il faut que le brevet cité ait été concédé avant que la demande présentée au Canada n'ait été déposée et aussi avant toute certification de priorité conventionnelle reconnue à la demande canadienne. Aux termes de l'article



date of the foreign patent is the date it became effective as a patent and not the date it was published.

## 11.06.02

### Requirements of an affidavit under Section 41

An affidavit submitted to overcome an objection made as outlined under 11.06 above must be more than a simple declaration that the invention was made before the earliest date of record in the reference in order to satisfy the Commissioner that the invention was made before such date. The statement (or statements and exhibits) must be complete enough to show that the invention was no longer merely an idea. They must show that the invention had been reduced to a definite and practical shape. However there is no need of proof that the invention was communicated to another person if the evidence is a written description of a drawing which discloses the invention sufficiently so that others could prepare it.

The applicant need not indicate the actual dates concerned in his making of the invention, provided he shows that they occurred before the earliest date of record in the reference. Nor need he supply corroborating affidavits of others to support his own affidavit.

The affidavit must contain statements, with or without exhibits, that show that the invention covered by the claims was reduced to a definite and practical embodiment before the earliest date of record in the reference. The evidence may be that the invention was reduced to a definite and practical embodiment by a written or oral description that afforded the means of making the invention. If such description was oral, the affidavit must set out its substance and to whom it was made. If such description was in writing or in a drawing, the affidavit must have a copy of the description annexed to it as an exhibit or, if no such copy is annexed, the affidavit must set out its substance and explain its absence. The affidavit should declare the nature of any steps taken to disclose, describe, develop and perfect the

41, la date importante d'un brevet étranger est la date à laquelle il est entré en vigueur en tant que brevet non la date de sa publication.

## 11.06.02

### Exigences d'un affidavit selon l'article 41

Un affidavit soumis dans le but de surmonter une objection prise pour les raisons stipulées au paragraphe 11.06 ci-dessus doit être plus qu'une simple déclaration à l'effet que l'invention fût réalisée antérieurement à la date la plus antérieure enregistrée sur le brevet cité, si l'on veut convaincre le commissaire de l'antériorité de ladite invention. Les énoncés accompagnés ou non de documents à l'appui doivent y être suffisamment complets pour démontrer que l'invention avait dépassé le stade de la simple conception. Ils doivent démontrer que l'invention avait été développée jusqu'au stade de sa réalisation sous une forme définie et utilisable. Cependant, une preuve de la divulgation de l'invention à toute tierce personne n'est pas nécessaire si les documents soumis consistent en une description écrite ou un dessin fournissant tous les détails susceptibles de permettre la réalisation de ladite invention par d'autres personnes.

Le demandeur n'a pas à indiquer les dates effectives reliées à la réalisation de son invention, à condition qu'il démontre qu'elles sont antérieures à la date la plus éloignée enregistrée sur le brevet cité. Il n'a pas non plus à fournir d'affidavits corroborant son propre affidavit.

L'affidavit doit contenir des énoncés, accompagnés ou non de documents à l'appui, démontrant que l'invention définie dans les revendications a été amenée à une réalisation précise et pratique antérieurement à la date la plus éloignée enregistrée sur le brevet cité. La preuve d'une telle réalisation de ladite invention peut tenir dans une description écrite ou verbale fournissant tous les détails susceptibles de permettre la réalisation d'une telle invention. S'il s'agit d'une description verbale, l'affidavit doit en décrire la nature et donner le nom de la personne à qui une telle description fût faite. S'il s'agit d'autre part d'une description écrite ou d'un dessin, l'affidavit doit en contenir une copie jointe à titre de pièce à l'appui, ou à défaut d'une telle copie, décrire la nature d'une telle description et donner la raison motivant

invention prior to the earliest date of record in the reference.

## 11.07

### PATENTS AFTER FILING DATE

Patents cited as references which are other patents of the same inventor are dealt with in part 11.08.

When a Canadian patent claiming the same invention as is claimed in an application issues after the actual Canadian filing date of the application, Section 61(2) is not applicable. Where there are two copending applications in the CPO and one issues to patent, the CPO does not reject the other application in view of the patent (*Fry v. Commissioner*, 1 CPR 135). Section 61(2) is limited in its applicability to patents issuing before the application's Canadian filing date. However, if there are other valid reasons for objecting to the application, the CPO will do so.

Whenever an "in re Fry" situation exists, the reference is cited against the application. The objection may be overcome by amendment to avoid the patent, by argument that convinces the CPO that the citation is not pertinent in subject matter, or by a request that the rejection be withdrawn despite the citation in view of the Fry decision.

Canadian patents disclosing but not claiming the invention and foreign patents disclosing the invention (with or without claiming it) are not grounds for rejection if they issued after the application's Canadian filing date. They may be cited for the record as of interest, but not applied.

l'absence d'une telle copie. L'affidavit devrait dévoiler la nature de toutes démarches entreprises pour divulguer, décrire, développer et perfectionner ladite invention antérieurement à la date la plus éloignée enregistrée sur le brevet cité.

## 11.07

### BREVETS POSTÉRIEURS À LA DATE DE DÉPÔT

La citation de brevets provenant du même inventeur que celui de la demande en instance est considérée séparément au paragraphe 11.08.

La section 61(2), ne s'applique pas dans le cas où un brevet canadien revendiquant la même invention que celle revendiquée dans une demande canadienne à été concédé après la date de dépôt effective de ladite demande. Dans le cas de deux demandes en co-instance au BCB, dont l'une devient brevet, le BCB ne rejette pas l'autre demande en vue dudit brevet (*Fry v. Commissioner* 1 C.P.R. 135). L'application de l'article 61(2) est limitée aux cas de brevets canadiens concédés avant la date de dépôt de la demande au Canada. Cependant, si d'autres raisons valables justifient une objection, le BCB exigera une modification de la demande.

Advenant le cas d'une situation "re: Fry", le brevet est cité en opposition à la demande, en quel cas, l'objection peut être surmontée par une modification de la demande de façon à contourner ledit brevet, en soumettant un argument démontrant à la satisfaction du BCB que l'objet de la citation est impertinent ou en exigeant le retrait de l'objection malgré l'existence du brevet en vue de la décision de Fry.

Les brevets canadiens divulguant mais ne revendiquant pas l'invention de même que les brevets étrangers divulguant l'invention (qu'ils la revendiquent ou non) ne justifient pas le rejet d'une demande s'ils ont été concédés après la date de dépôt au Canada de ladite demande. Ils peuvent être cités pour la forme afin de montrer l'état de la technique mais ne sont pas cités en opposition à la demande.



**11.08****APPLICATIONS FOR SAME INVENTION,  
SAME INVENTOR**

When an applicant has a Canadian patent for an invention, it is a statutory bar under Section 46 against other applications he files for the same invention. The date of the patent is immaterial, as is the fact that it may have been copending with or filed later than the application.

If an applicant has two applications copending for the same invention, he is required to remove overlapping subject matter. But if his applications are derived by assignment from different inventors, the applicant may request that conflict proceedings be initiated to determine which inventor was the first inventor and which application should proceed to patent.

Foreign patents of an inventor claiming the same invention as his Canadian application are bars unless the Canadian application was filed within twelve months of the first foreign filing made by him.

In the case of an application on which no priority has been claimed, that corresponds to a foreign patent which issued on the Canadian filing date and in which the applicant is the same inventor or his legal representative, the application is rejected under Section 27(2). If the day before the issue date of the foreign patent is a day when the CPO is closed for business, the application may be filed upon the next day when the CPO is open (Section 78).

Canadian and foreign patents of an inventor disclosing but not claiming the same invention and which issued more than two years before the filing date of his Canadian application are bars (See 11.03). If they issued less than two years before the filing date of this application they are not bars, but may be cited as of interest.

**11.08****DEMANDES CONCERNANT LA MÊME  
INVENTION ET AYANT LE MÊME INVENTEUR**

Lorsqu'un demandeur obtient un brevet canadien pour une invention, ce dernier constitue un empêchement légal selon l'article 46, à l'obtention d'autres brevets sur d'autres demandes déposées par lui pour la même invention. Dans ce cas la date du brevet, de même que le fait qu'il puisse avoir été en co-instance avec, ou déposé après lesdites demandes n'ont pas d'importance.

Si un demandeur possède deux demandes en co-instance pour la même invention, on exige de celui-ci la suppression de tout chevauchement de matière dans lesdites demandes. Cependant, à la suite de cessions, les demandes venant d'inventeurs différents, le demandeur peut demander que des procédures de conflit soient entamées afin de déterminer la priorité des inventeurs et quelle demande devrait faire l'objet d'un brevet.

Les brevets étrangers d'un inventeur revendiquant la même invention que sa demande canadienne, concédés avant la date de dépôt au Canada de ladite demande constituent des empêchements légaux à l'obtention d'un brevet au Canada à moins que ladite demande canadienne n'ait été déposée dans les douze mois de tout dépôt fait à l'étranger pour ladite invention et par ledit inventeur.

Dans le cas d'une demande qui ne revendique pas de priorité, qui correspond à un brevet étranger qui a été octroyé à la date de dépôt canadienne et que le demandeur y est le même inventeur ou représentant légal, la demande est refusée en vertu de l'article 27(2). Si le jour avant la date d'octroi du brevet étranger le BCB est fermé, la demande peut être déposée le prochain jour où le BCB est ouvert (article 78).

Les brevets canadiens ou étrangers d'un inventeur divulguant la même invention, mais ne la revendiquant pas, et qui ont été concédés plus de deux ans avant la date de dépôt au Canada d'une demande faite par lui pour la même invention, constituent des empêchements légaux (voir le paragraphe 11.03). De tels brevets, concédés moins de deux ans avant la date de dépôt de sa demande au Canada ne constituent pas d'empêchement légaux mais peuvent être cités pour montrer l'état de la technique.



**11.09**

**PUBLICATIONS, PUBLIC USE AND SALE LESS THAN TWO YEARS BEFORE THE FILING DATE**

Where it occurred less than two years before the filing of a Canadian application, evidence of non-patent publication of the invention anywhere or of public use or sale of the invention is not applied against the claims of the application. The citations may, however, be placed on record as being of interest.

**11.10**

**IDENTIFICATION OF ART CITED**

When a reference is first cited against an application, it is identified sufficiently so that the applicant will be able to locate it. For a publication, the author, title, publisher, date of publication and page number are normally given. In the case of a patent, the number, country, issue date and name of inventor or patentee (if known) are given. If specific pages of the disclosure or certain views in the drawings are relied upon, they are identified.

**11.10.01**

**Corresponding Foreign Patents**

When the examiner is aware of a foreign patent which corresponds to a Canadian patent being cited, he will usually put the foreign patent on record by listing it in brackets immediately after the Canadian patent citation.

Sometimes it is found that a foreign patent is more useful than the corresponding Canadian patent as a reference because of its date. In this case the examiner relies upon the foreign patent as the citation, and may list the Canadian patent number in brackets after the citation.

**11.09**

**PUBLICATION, USAGE PAR LE PUBLIC ET VENTE D'UNE INVENTION MOINS DE DEUX ANS AVANT LA DATE DE DÉPÔT**

Toute publication d'une invention autre qu'un brevet où que ce soit, de même que toute évidence de son usage par le public ou de sa vente moins de deux ans avant la date de dépôt au Canada d'une demande visant ladite invention ne sont pas citées en opposition aux revendications de ladite demande. Elles peuvent cependant être citées pour la forme afin de montrer l'état de la technique.

**11.10**

**IDENTIFICATION DES DOCUMENTS CITÉS**

Quand un document est cité pour la première fois en opposition à une demande, il est suffisamment identifié pour que le demandeur puisse le localiser. Dans le cas d'une publication, on donne normalement le nom de l'auteur, le titre, le nom de l'éditeur, la date de publication ainsi que le numéro de la page. Dans le cas d'un brevet, on en donne le numéro, le pays d'origine, la date de concession ainsi que le nom de l'inventeur ou du breveté (le cas échéant). On identifie également les pages du mémoire descriptif de même que certaines vues des dessins auxquelles on se réfère spécifiquement.

**11.10.01**

**Brevets étrangers correspondants**

Si l'examineur connaît l'existence d'un brevet étranger qui correspond à un brevet canadien cité, il mentionne généralement ledit brevet étranger en l'inscrivant entre parenthèses immédiatement à la suite du brevet canadien.

Quelquefois, il s'avère qu'un brevet étranger soit plus utile, à titre de référence quant à la date, que le brevet canadien correspondant. Dans un tel cas, l'examineur s'appuie sur le brevet étranger pour fin de citation et peut mentionner le numéro de brevet canadien entre parenthèses à la suite dudit brevet étranger.

## 11.11

### PERTINENCY AND AVAILABILITY OF REFERENCES

Only after a reference has been reviewed and found applicable is it used as a basis for rejection. No rejection is made using a reference not available in the Patent Office or that is not accessible to the applicant in a public library or elsewhere. The examiner indicates in his report where a reference not on hand in the CPO may be found, especially if he believes there may be some difficulty in relocating it later.

If a reference is not readily available, but the examiner has sufficient knowledge of its contents to consider it pertinent, he may cite it as of interest. The reference is not applied, and the report would normally include a statement indicating that the reference is not available and that no rejection is made in view of it.

A reference is withdrawn as a citation if it is subsequently found it is not available to the public, or the CPO is unable to locate it. When the CPO discovers a reference is unavailable, a letter is sent to the applicant advising him of the withdrawal of the citation. The applicant is informed that, because of withdrawal of the citation, no response is required. The letter further advises the applicant that other outstanding objections in the official action must be met within the time set for response. If there are no other outstanding objections, the examiner's report is cancelled. Should these facts be brought to light as a result of a letter from the applicant requesting further information about the reference, or objecting to it as a citation, the reference is withdrawn as outlined above. Other objections made in the action must be met within the time set for response; but if there is none, the applicant's letter is accepted as an adequate response to the action.

#### 11.11.01

##### Incorrect citation of references

When the CPO discovers that a reference has been incorrectly cited in an examiner's action

## 11.11

### PERTINENCE ET DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS

On ne se sert d'un document pour fin de rejet qu'après en avoir vérifié son applicabilité. On ne rejette pas une demande en se basant sur un document non disponible au BCB ou sur un document que le demandeur ne peut trouver dans une bibliothèque ou tout autre centre de documentation accessible au public. Quand un document n'est pas disponible au BCB, l'examineur indique dans son rapport l'endroit où l'on peut se le procurer, spécialement s'il est d'avis qu'il peut être difficile à localiser par la suite.

Si un document n'est pas aisément disponible mais que l'examineur en connait suffisamment le contenu pour le considérer pertinent, il peut le citer pour la forme. Le document n'est pas cité en opposition, et le rapport devrait normalement contenir un énoncé à l'effet que ledit document n'est pas disponible et qu'aucun rejet n'en résulte.

Si l'on s'aperçoit subséquentement qu'un document cité n'est pas accessible au public ou que le BCB est impuissant à le localiser, un tel document est retiré en tant que citation. Lorsque le BCB découvre qu'un document cité n'est pas disponible, le demandeur est avisé par lettre du retrait de la citation. On informe le demandeur à l'effet que le retrait de la citation n'exige aucune réponse de sa part. La lettre fait également état du fait que toutes les autres objections soulevées dans le rapport officiel de l'examineur doivent être surmontées en dedans du délai restant pour répondre audit rapport. Si, cependant, aucune autre objection n'a été soulevée dans ledit rapport, ce dernier est annulé. Advenant que de tels faits soient mis en lumière à la suite d'une lettre du demandeur requérant de plus amples informations concernant le document cité, ou s'y objectant en tant que citation, ladite citation est retirée tel que décrit ci-dessus. Toutes autres objections soulevées dans le rapport de l'examineur doivent être contournées dans le délai fixé pour répondre, toutefois, en l'absence de telles objections la lettre du demandeur est acceptée comme réponse adéquate audit rapport.

#### 11.11.01

##### Citation erronée de documents

Lorsque le BCB découvre qu'un document a été incorrectement cité dans un rapport d'examen,



which has already been sent to the applicant, a letter of correction is sent to him. Such a letter does not extend the time set for replying to an outstanding action; but if the applicant finds that as a result of the original error he is left with insufficient time to deal with the citation properly, he may so indicate in his response. Under these circumstances, the objection made in view of the citation will be repeated in a subsequent action, thus giving the applicant a further opportunity to consider it.

It is also possible for the applicant to telephone or to see the examiner to find out the proper identification of a reference which appears to have been identified incorrectly.

## 11.12

### JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Russell v. Commissioner of Patents (1925) Ex. C.R. 15

Pope Appliance v. Spanish River (1927) Ex. C.R. 28; (1928) S.C.R. 20; (1929) 46 R.P.C.23

Van Heusen v. Tooke (1929 Ex. C.R. 89

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) s.c.r. 443; (1931) 48 R.P.C. 511

Mico Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabastine (1931) Ex. C.R. 180

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 AND 127; (1933) S.C.R. 363, 371; and 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Crosley Radio v. C.G.E. (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221 AND 441; (1939) 56 r.p.c. 122

lequel a déjà été expédié au demandeur, une lettre corrigeant l'erreur lui est aussitôt envoyée. Une telle lettre ne prolonge en rien le délai original accordé pour répondre audit rapport, toutefois, si le demandeur s'aperçoit qu'à cause de ladite erreur il ne lui reste plus suffisamment de temps pour dûment s'occuper de la citation, il peut l'indiquer dans sa réponse. Dans de telles circonstances, l'objection soulevée par suite de ladite citation sera soulevée de nouveau dans un rapport subséquent donnant ainsi au demandeur une occasion additionnelle pour la prendre en considération.

Le demandeur peut également téléphoner ou rencontrer l'examineur afin d'identifier correctement tout document apparemment mal identifié.

## 11.12

### JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Russell v. Commissioner of Patents (1925) Ex. C.R. 15

Pope Appliance v. Spanish River (1927) Ex. C.R. 28; (1927) Ex. C.R. 28; (1928) S.C.R. 20; (1929) 46 R.P.C. 23

Van Heusen v. Tooke (1929) Ex. C.R. 89

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443; (1931) 48 R.P.C. 511

Mico Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabastine (1931) Ex. C.R. 180

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 et 127; (1933) S.C.R. 363, 371 et 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Crosley Radio v. C.G.E. (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221 et 441; (1939) 56 R.P.C. 122



Fuso Electric v. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 371

Fry v. Commissioner of Patents (1939) Ex. C. 1 C.P.R. 135

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547; (1947) 64 R.P.C. 54

Lester v. Commissioner of Patents (1946) Ex. C.R. 603

Canadian Industries v. Sherwin-Williams (1946) Ex. C.R. 65

The King v. Uhlemann Optical (1950) Ex. C.R. 142; (1952) 1 s.c.r. 143

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467

Jamb Sets v. Carlton (1964) Ex. C.R. 377; (1965) S.C.R. V, 46 C.P.R. 192

De Frees et al v. Dominion Auto (1964) Ex. C.R. 331, (1965) S.C.R. 599

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C. 46 C.P.R. 97

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Union Carbide v. Trans-Canadian Feeds (1966) Ex. C.R. 884

Gidney v. Ford Motor (1967) 1 Ex. C.R. 279

Rubbermaid v. Tucker Plastic Products (1973) 88 C.P.R. (2d) 6

In re Recordati, Application 122, 011, C.R. le 21 mars 1972; C.R. (appel) le 18 juin 1973

Steel Co. v. Sivaco Wire and Nail (1973) 11 C.P.R. (2d) 153

Fuso Electric v. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 371

Fry v. Commissioner of Patents (1939) Ex. C. 1 C.P.R. 135

Fiberglas v. Spun Roch Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547 (1947) 64 R.P.C. 54

Lester V. Commissioner of Patents (1946) Ex. C.R. 603

Canadian Industries v. Sherwin-Williams (1946) Wx. C.R. 65

The King v. Uhlemann Optical (1950) Ex. C.R. 142; (1952) 1 S.C.R. 143

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467

Jamb Sets v. Carlton (1964) Ex. C.R. 377; (1965) S.C.R. v. 46 C.P.R. 192

De Frees et al v. Dominion Auto (1964) Ex. C.R. 331, (1965) S.C.R. 599

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C. 46 C.P.R. 97

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Union Carbide v. Trans-Canadian Feeds (1966) Ex. C.R. 884

Gidney v. Ford Motor (1967) 1 Ex. C.R. 279

Rubbermaid v. Tucker Plastic C.E. le 14 nov. 1972

In re Recordati, Application 122, 011, C.R. le 21 mars 1972; C.R. (appel) le 18 juin 1973

Steel Co. v. Sivaco Wire C.E. le 9 juillet 1973







## 12.01 SCOPE OF THIS CHAPTER

This chapter indicates practice on what kinds of subject matter are considered to be an invention under Section 2 of the Patent Act, divorced from considerations of novelty and unobviousness and other requirements of the Patent Act. Direction is given, in particular, as to the patentability of subject matter comprising: living matter, medical treatments, diagnostic methods, and intellectual matter.

## 12.02 DEFINITION OF A STATUTORY INVENTION

Section 2 of the Act defines the essential features of an invention. It reads in part:

"invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter.

### 12.02.01 An invention must be useful

Section 2 of the Act requires utility as an essential feature of invention. If an invention is totally useless, the purposes and objects of the grant would fail and such grant would consequently be void on the grounds of false suggestion, failure of consideration and having tendency to hinder progress (*Northern Electric Co. Ltd. v. Browns Theatres Ltd.* (1940) Ex. C.R., (1941) S.C.R.)

### 12.02.02 Utility must be disclosed

An application for patent must not only describe the invention, but also its operation or use (Section 34(1)). The operation or use of the invention must, of course, show the purpose for which the invention was intended. An invention may have several uses, but it must always have at least one.

## 12.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE

Ce chapitre suggère la marche à suivre concernant différentes catégories de matières considérées inventives selon l'article 2 de la Loi sur les brevets mises à part les considérations se rapportant à la nouveauté et à la non-évidence ainsi qu'aux autres exigences de la Loi sur les brevets. Des directives y sont données notamment en ce qui concerne la brevetabilité de matières comprenant: la matière vivante, les traitements médicaux, les méthodes de diagnostique et la matière à caractère strictement intellectuel.

## 12.02 DÉFINITION D'UNE INVENTION BREVETABLE

L'article 2 de la Loi définit les critères essentiels d'une invention. Il se lit en partie:

«invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

### 12.02.01 Une invention doit être utile

L'article 2 de la Loi exige que l'utilité soit considérée comme critère essentiel d'une invention. Si une invention était totalement dépourvue d'utilité, les buts et les objets de la concession d'un brevet seraient voués à l'échec et ladite concession serait en conséquence déclarée nulle et sans effet sous prétextes de fausse représentation, de manque de considération et de tendance à enrayer le progrès (*Northern Electric Co. Ltd. v. Browns Theatres Ltd.* 1940 Ex. C.R., 1941 S.C.R.)

### 12.02.02 L'utilité doit être divulguée

Une demande de brevet doit non seulement décrire l'invention mais également son application ou fonctionnement (article 34(1)). L'application ou exploitation de l'invention doit évidemment faire état du but dans lequel l'invention a été faite. Une invention peut avoir plusieurs usages mais elle doit toujours en avoir au moins un.

The claims must be drafted to an invention having the utility disclosed. If the claims cover only things that have utility other than that disclosed or if they include inoperable and therefore useless embodiments, they are bad (*O'Cedar v. Mallory* (1956) Ex. C.R. 299)

### 12.03

#### PREREQUISITES OF A PATENTABLE INVENTION

Utility, as related to inventions, means industrial value. To be acceptable in the patent sense, it must be something that will impart industrial value to what is sought to be patented (*Northern Electric v. Browns Theatres* supra).

In assessing whether subject matter falls within the meaning of the definition of a patentable invention under Section 2 of the Patent Act, the prerequisites established by Canadian jurisprudence and legislation that must be satisfied are, *inter alia*:

(a) whether the subject matter relates to a useful art (as distinct from a fine art where the result produced is solely the exercise of personal skills, mental reasoning or judgment, or has only intellectual meaning or aesthetic appeal);

(b) whether the subject matter is operable, controllable and reproducible by the means described by the inventor so that the desired result inevitably follows whenever it is worked;

(c) whether the subject matter has practical application in industry, trade or commerce;

(d) whether it has a licit object in view (Section 27(3));

(e) whether it is more than a mere scientific principle or abstract theorem (Section 27(3)) and

(f) whether it is beneficial to the public.

Les revendications doivent viser une invention dont l'utilité a été divulguée. Si les revendications ne couvrent que des objets dont l'utilité est autre que celle divulguée, ou si elles incluent des réalisations inopérantes et ainsi inutiles, elles sont mauvaises (*O'Cedar v. Mallory* 1956 Ex. C.R. 299)

### 12.03

#### NÉCESSITÉS PRÉALABLES À UNE INVENTION BREVETABLE

L'utilité, en tant que des inventions sont concernées, signifie valeur industrielle. Pour être acceptable, au sens des brevets, l'utilité doit conférer une valeur industrielle à l'objet qu'on tente de faire breveter (*Northern Electric v. Browns Theatres* supra).

Dans l'évaluation à savoir si une matière répond à la définition d'invention brevetable donnée à l'article 2 de la Loi sur les brevets, les nécessités préalables à être satisfaites telles qu'établies par la jurisprudence et la législation canadiennes sont entre autres, à savoir;

(a) si la matière a trait à une technique utile (distinctement des beaux-arts où le résultat produit ne fait appel qu'à l'exercice d'habiletés personnelles, de raisonnements ou de jugements, ou n'a qu'une signification purement intellectuelle ou qu'un attrait esthétique);

(b) si la matière est opérante, contrôlable et reproductible par l'entremise des moyens décrits par l'inventeur, de façon telle, qu'ils produisent inévitablement les résultats désirés lorsque mis en oeuvre;

(c) si la matière se prête à une application pratique dans l'industrie, et le commerce;

(d) si elle vise un objet licite (article 27(3));

(e) si elle est plus qu'un simple principe scientifique ou qu'une conception théorique (article 27(3)) et

(f) si elle est bénéfique au public.



**12.03.01****Examples of non-statutory subject matter**

(a) Plants and animals are not patentable subject matter.

(b) Subject matter being a process of treating living humans or animals by surgery or therapy is excluded by Section 2. The exclusion does not cover methods of testing which do not relate to any step of actual treatment or vital function of the body. Articles or apparatus designed for use in the treatment of humans or animals may be patentable.

(c) Subject matter being any procedure that accomplishes a result by means of a person's interpretive or judgmental reasoning cannot form the basis of a patent.

(d) Also unpatentable is subject matter that is a process or the product of a process, that depends entirely on artistic or personal skills, such as: procedures for exercising and teaching; cosmetological procedures, hair dressing or pedicure, flower arranging, painting pictures or playing musical instruments. However, materials and instrumentalities used in these arts may be patentable.

(e) Subject matter being any scheme or plan, system of doing business, method of accounting or providing statistics, personality or I.Q. test and the like is non-statutory under Section 2.

(f) The subject matter that is new rules for playing games or the like; or comprises printed or design matter having intellectual connotations only is also unpatentable. However, structural features of printed matter and arrangements specially adapted to produce a new mechanical function or purpose may be patentable.

(g) A computer programme per se, an algorithm, or a set of instruction to operate a computer (which is essentially mathematical information developed from an algorithm) is not patentable.

**12.03.01****Exemples de matières non-brevetables**

(a) Toute matière visant les plantes et les animaux n'est pas brevetable.

(b) Toute matière visant une méthode de traitement des humains ou des animaux vivants, soit chirurgicale ou thérapeutique est exclue par l'article 2. Cette exclusion ne vaut toutefois pas pour les méthodes d'essai qui ne sont pas reliées à une étape quelconque d'une méthode de traitement ou d'une fonction vitale du corps. Les objets ou appareils destinés au traitement des humains ou des animaux peuvent également être brevetables.

(c) Toute matière consistant en une manière d'obtenir des résultats par l'entremise du jugement ou du raisonnement d'une personne ne peut former la base d'un brevet.

(d) Est également non brevetable toute matière visant un procédé ou le résultat d'un procédé, qui fait appel uniquement au talent artistique ou à l'habileté personnelle de l'auteur, tels que: des manières de faire des exercices scolaires et d'enseigner; les diverses formes de la cosmétologie; la coiffure des cheveux, ou le soin des pieds, l'arrangement artistique des fleurs ainsi que des façons de peindre des tableaux ou de jouer un instrument de musique. Toutefois, les matériaux et instruments employés à ces fins peuvent être brevetables.

(e) Toute matière visant un schéma ou un plan, des méthodes commerciales, des méthodes comptables ou de communication de statistiques, des tests de personnalité ou d'intelligence et semblablement, n'est pas brevetable selon l'article 2.

(f) Toute matière visant de nouveaux règlements de jeux ou semblablement, ou qui comprend des modèles ou imprimés n'ayant qu'une portée intellectuelle, n'est pas brevetable. Toutefois, les formes structurales d'imprimés ainsi que les agencements spécialement adaptés à la production de nouvelles fonctions mécaniques peuvent être brevetables.

(g) Un programme d'ordinateur per se, un algorithme de même qu'un jeu d'instructions pour le fonctionnement d'un ordinateur, ce dernier n'étant en fait que de l'information mathématique tirée d'un algorithme, ne constituent pas de la matière brevetable.



**12.03.02****Living matter**

Inventions for new microbial life forms such as bacteria, yeast, moulds, fungi, actinomycetes, algae, cell lines, viruses and protozoa may be patentable. Processes for producing and utilizing microbial life forms may be patentable. To be patentable, such inventions must fully satisfy Section 34(1) and all other requirements of the Patent Act.

Inventions for new plants and animals are not patentable. Processes for producing plants and animals which require significant technical intervention by man may be patentable. Traditional biological breeding processes used for the production of plants and animals are considered essentially natural biological processes and are not patentable.

The deposit of samples of microbial life forms or other biological materials should not replace the requirements of Section 34(1). A complete written description is required. Reference to deposited samples by their accession numbers in recognised depositories is accepted in the disclosure.

**12.04****JURISPRUDENCE**

The following decisions are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Wright and Corson v. Brake Service (1925) Ex. C.R. 127; (1926) S.C.R. 434

Gerrard v. Carry (1926) Ex. C.R. 170

Electrolytic Zinc v. French's Complex Ore (1927) Ex. C.R. 94; (1930) S.C.R. 462

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime & Alabastine (1931) 1 Ex. C.R. 180

Burt Business Forms v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; (1933) S.C.R. 230

Gillette Razor v. Mailman (1932) Ex. C.R. 54; (1932) S.C.R. 724

**12.03.02****Matière vivante**

Les inventions portant sur de nouvelles formes de vie microbienne, telles que les bactéries, levures, moisissures, champignons, actinomycètes, algues, souches de cellules, virus et protozoaires peuvent être brevetées. Les procédés visant la préparation et l'utilisation des formes de vie microbienne peuvent être brevetées. Pour être brevetable, les inventions de ce genre doivent rencontrer les exigences de l'article 34(1) et toutes les autres exigences de la Loi sur les brevets.

Les inventions visant de nouvelles plantes ou nouveaux animaux ne sont pas brevetables. Les procédés de préparation de plantes et animaux qui nécessitent une intervention humaine importante peuvent être brevetables. Les procédés traditionnels de reproduction de plantes et d'animaux sont considérés à titre de procédés biologiques naturels et comme tel ne sont pas brevetables.

Le dépôt d'échantillons de formes de vie microbienne ou autres matériaux biologiques ne devraient pas remplacer les exigences de l'article 34(1). Une description écrite complète est requise. L'identification d'un échantillon déposé par le numéro de matricule d'un dépôt reconnu est acceptable dans la divulgation.

**12.04****JURISPRUDENCE**

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Wright and Corson v. Brake Service (1925) Ex. C.R. 127; (1926) S.C.R. 434

Gerrard v Carry (1926) Ex. C.R. 170

Electrolytic Zinc v. French's Complex Ore (1927) Ex. C.R. 94; (1930) S.C.R. 462

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime & Alabastine (1931) 1 Ex. C.R. 180

Burt Business Forms v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; 1933 S.C.R. 230

Gillette Razor v. Mailman (1932) Ex. C.R. 54; (1932) S.C.R. 724

Lighting fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 and 127; (1933) S.C.R. 363, 371 and 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Bilinski v. Metrick (1937) O.W.N. 553

Northern Electric v. Browns Theatres (1940) Ex. C.R. 36; (1941) S.C.R. 224

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547

Wandscheer v. Sicard (1946) Ex. C.R. 112; (1948) S.C.R. 1

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

Rodi & Wienenberger v. Metalliflex (1958), 18 Fox Pat. C. 85; (1961) S.C.R. 117

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C. 46 C.P.R. 97

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 18

Travers Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R. 126; (1967) S.C. 196

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174; (1968) S.C.R. 604

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz v. Gilcross (1974) S.C.R. 1336

Lawson v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 101

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111

In re Waldbaum, Pat. Office Record, Jan 18, 1972 (vii)

Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents S.C.C. Nov. 2, 1982

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 et 127; (1933) S.C.R. 363, 371 et 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Bilinski v. Metrick (1937) O.W.N. 553

Northern Electric v. Browns Theatres (1940) Ex. C.R. 36; (1941) S.C.R. 224

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547

Wandscheer v. Sicard (1946) Ex. C.R. 112; 1948 S.C.R. 1

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

Rodi & Wienenberger v. Metalliflex (1958), 18 Fox Pat. C. 85; (1961) S.C.R. 117

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C., 46 C.P.R. 97

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R.

Travers Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R. 126; (1967) S.C. 196

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174; (1968) S.C.R. 604

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz v. Gilcross (1974) R.C.S. 1336

Lawson v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 101

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) R.C.S. 11

In re Waldbaum, Gazette du Bureau des Brevets, le 18 jan. 1972, (vii)

Shell Oil v. Commissioner of Patents S.C.C., le 2 nov. 1982

Re Application of Abitibi Co.(1982), 62 C.P.R. (2d) 81.

Pioneer Hi-bred Ltd. v. Commissioner of Patents (1987) 14 C.P.R. (3d) 481, (1987) F.C. 8, 11 C.I.P.R. 165, 77 N.R. 137.

Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Commissioner of Patents (1989) 25 C.P.R. (3d) 257.

Re Application of Abitibi Co.(1982), 62 C.P.R. (2d) 81.

Pioneer Hi-bred Ltd. v. Commissioner of Patents (1987) 14 C.P.R. (3d) 481, (1987) F.C. 8, 11 C.I.P.R. 165, 77 N.R. 137.

Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Commissioner of Patents (1989) 25 C.P.R. (3d) 257.







### 13.01 RECEIPT OF CORRESPONDENCE

Mail for the Canadian Patent Office (CPO) should be addressed to the Commissioner of Patents, Ottawa, Canada K1A 0E1. All correspondence received from applicants, inventors and agents is date-stamped. Normally it is received in the regular mail, but if for any reason it is delivered in another way, the CPO staff forwards it to the mail dating clerk for dating.

Mail relating to an application should not be addressed to the examiner personally. Any mail given directly to the examiner is forwarded to the mail dating clerk and consequently there may be a delay in dating it. Until it is date-stamped, mail is not given an official filing date.

Mail may also be delivered to designated regional and district Offices across Canada (St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, London, Ottawa, Hamilton, Belleville, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton, and Kelowna). Correspondence for the CPO is accepted by regional and district offices only during the hours they are open for business. Such correspondence is date-stamped and forwarded to the CPO where it is accorded as an official date the day when it was received in the regional or district office. The regional and district offices do not necessarily observe the same working hours and days as does the CPO itself.

### 13.02 CROSSING OF AMENDMENTS AND REPORTS IN THE MAIL

Occasionally an applicant presents a voluntary amendment at about the same time as an examiner's report is issued. If an amendment is received before or shortly after the issuance of a report, and the amendment either overcomes all the objections in the report, or so changes the status of the application that the examiner deems that the report is no

### 13.01 RÉCEPTION DE LA CORRESPONDANCE

Toute correspondance à l'intention du Bureau canadien des brevets (BCB) doit être adressée au Commissaire des brevets, Ottawa, Canada K1A 0E1. Toute la correspondance provenant des requérants, inventeurs ou agents est revêtue d'un timbre-date. Normalement, celle-ci parvient au BCB par le courrier régulier, mais si pour une raison quelconque, elle y parvient par d'autres voies, le personnel du BCB la retourne au commis préposé à la datation qui y fera apposer le timbre-date.

Le courrier relatif à une demande ne doit pas être adressé à un examinateur personnellement. Toute correspondance remise directement à un examinateur est retournée au préposé à la datation, ce qui peut éventuellement causer un retard à sa datation. Le courrier ne reçoit pas de date officielle de dépôt avant d'avoir été revêtu d'un timbre-date.

Le courrier peut également être déposé aux bureaux régionaux et de district désignés dans tout le Canada (St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, London, Ottawa, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton et Kelowna). Les bureaux régionaux et de district n'acceptent la correspondance destinée au BCB que pendant les heures ouvrables. Cette correspondance est datée au moyen d'un tampon et expédiée au BCB où le jour de réception aux bureaux régionaux et de district tient lieu de date officielle. Les bureaux précités n'observent pas nécessairement les mêmes horaires et jours de travail que le BCB.

### 13.02 CROISEMENT DE MODIFICATIONS ET DE RAPPORTS DANS LE COURRIER

Il arrive que le dépôt d'une modification volontaire coïncide avec l'émission d'un rapport de l'examinateur. Le rapport est annulé et une nouvelle décision (un nouveau rapport ou un avis d'acceptation par exemple) est rendue dans le cas où une modification arrive avant ou peu après, la date du rapport et que celle-ci lève toutes les objections contenues dans le rapport ou modifie



longer appropriate, the report is cancelled and further action is taken (e.g. a new report or a notice of allowance). If the amendment only overcomes the objections in part, the applicant is advised that the outstanding requirements must be satisfied within the time specified for answering the report. If none of the objections are met, the report remains as an outstanding Office action.

Provided an amendment is received by the CPO before an official action is issued, the amendment is treated as affecting the application as it stood before the date of the action. For example where an amendment and a Notice of Allowance cross in the mail, the amendment is not treated as an amendment after allowance if it is officially dated prior to the Notice of Allowance.

### 13.03

#### TYPES OF AMENDMENTS

The CPO permits both ordinary and delayed amendments. Generally, the applicant has the option of supplying fresh sheets at the time of amendment or of asking for delayed amendments that can be properly made in the CPO on existing sheets (See POR January 1, 1963, page iii). Upon allowance the CPO calls for completion of any delayed amendments, requires compliance with Rule 19 and requests the substitution of any pages that are unsuitable for reproduction.

#### 13.03.01

##### Delayed amendments

A delayed amendment is entered by the CPO by insertion in the copy on file, pending submission of fresh sheets at a later date to complete the amendment. Any amount of matter on file may be deleted, but matter may only be inserted in the specification if it does not lead to over-crowding or it does not exceed six lines in length per page. These amendments are entered by hand, and replacement sheets are called for at allowance unless the corrections are not extensive, in which case they may be left to appear in the printed patent. Alteration of a previous amendment that had been hand-entered is not permitted and fresh sheets must be supplied, except for renumbering of pages, claims and

l'état de la demande de sorte que l'examinateur juge qu'il est souhaitable de ce faire. Si la modification ne surmonte qu'une partie des objections, on informe le requérant qu'il doit satisfaire aux exigences restantes dans le délai accordé pour répondre au rapport. Si la modification ne répond à aucune des objections, le rapport subsiste en qualité de décision en suspens.

Pourvu qu'une modification soit reçue par le BCB avant que ce dernier ne rende une décision, ladite modification sera considérée comme ayant trait à la demande telle qu'elle existait avant la date de la décision. Ainsi, par exemple, si une modification et un avis d'acceptation se croisent dans le courrier, ladite modification ne sera pas considérée comme une modification après acceptation si elle porte une date officielle antérieure à celle de l'avis d'acceptation.

### 13.03

#### GENRES DE MODIFICATIONS

Le BCB accepte les modifications normales et différées. En général, le requérant a le choix entre fournir de nouvelles feuilles au moment de la modification ou demander des modifications différées que le BCB peut effectuer de manière appropriée sur les feuilles existantes (Cf. Gazette, janv. 1/63, page iii.). Au moment de l'acceptation le BCB demande que les modifications soient rédigées de façon définitive, qu'elles soient conformes à la règle 19 et que soient remplacées toutes les pages impropres à la reproduction.

#### 13.03.01

##### Modifications différées

Le BCB inscrit les modifications différées en les insérant dans l'exemplaire déposé en attendant que de nouvelles feuilles soient déposées ultérieurement de façon à compléter la modification. On peut supprimer à loisir toute partie du texte déposé, mais les insertions dans le mémoire descriptif ne doivent ni surcharger les feuilles, ni dépasser 6 lignes par page. Ces modifications sont inscrites à la main et les feuilles de remplacement sont demandées au moment de l'acceptation sauf si les corrections sont peu nombreuses; dans ce cas elles peuvent apparaître dans le brevet imprimé. Il est interdit de changer une modification antérieure qui a été inscrite à la main et il est nécessaire de fournir de nouvelles feuilles, sauf dans le cas d'un nouveau numérotage

claim dependency, or for deletion of parts of a previous amendment.

New claims entered by amendment must be submitted on a fresh page and if claims have been renumbered more than once fresh sheets are required at allowance. Claims need not be in consecutive order until after allowance, but numbering must begin with the numeral "1" and there must be no gap in the numbering. The preamble to the claims should read "I claim", "We claim" or follow the standard format of Form 24 of the Rules. If a preamble is not provided, the CPO either inserts a preamble or calls for new sheets having a preamble at time of allowance.

The Patent Office may require the applicant to supply fresh pages of the specification and drawings to incorporate amendments made to said pages whenever it is deemed desirable.

With the notice of allowance the CPO will specify time limits within which the applicant must submit any fresh sheets deemed necessary by the Commissioner to complete delayed amendments, and to place the application in a condition suitable for reproduction. The application will be held abandoned for failure to supply such sheets within the time specified, as provided by Section 73. The prescribed fee will not be accepted by the CPO until outstanding requirements under Section 73(2), are met.

### 13.03.02

#### Amendment to drawings

If an applicant wishes to make delayed amendments to a drawing, he/she may do so by submitting a copy of the drawing showing the proposed amendments in red ink and this copy will be placed in the application if it is acceptable (See Rule 51(2)). At allowance, a fresh copy of the drawing incorporating the changes will be required.

Drawings may not be amended by asking the CPO to alter the copy on file pending submission of fresh sheets. The applicant

des pages, des revendications et de la dépendance d'une revendication, ou pour supprimer des parties d'une modification antérieure.

Les nouvelles revendications inscrites au moyen d'une modification doivent être présentées sur une nouvelle page, et si les revendications ont été numérotées plusieurs fois, de nouvelles feuilles sont demandées au moment de l'acceptation. Il n'est pas nécessaire que les revendications soient classées en ordre avant l'acceptation, mais le numérotage doit commencer au chiffre 1 et être continu. Le préambule des revendications doit porter la mention «je revendique», «nous revendiquons», ou suivre la disposition réglementaire de la formule 24 des Règles. S'il n'y a pas de préambule, le BCB en insère un ou, au moment de l'acceptation, demande de nouvelles feuilles contenant un préambule.

Le BCB peut exiger du demandeur de fournir de nouvelles pages du mémoire descriptif et des dessins contenant les modifications apportées auxdites pages lorsque ceci est jugé désirable aux fins d'examen.

Concurremment à l'avis d'acceptation, le BCB prescrira un délai de 4 mois en dedans duquel le demandeur devra fournir toutes feuilles nouvelles que le commissaire juge nécessaires au complètement de toutes modifications différées et pour rendre la demande susceptible de reproduction. La non-fourniture de telles feuilles dans le délai prescrit résultera en l'abandon de la demande tel que stipulé à l'article 73. Le BCB n'acceptera aucune taxe réglementaire jusqu'à ce que les exigences de l'article 73(2) soient satisfaites.

### 13.03.02

#### Modifications des dessins

Si un demandeur désire apporter des modifications différées à des dessins, il peut le faire en soumettant une copie des dessins montrant à l'encre rouge les modifications proposées, laquelle copie sera insérée dans la demande si acceptable (voir la règle 51(2)). Au moment de l'acceptation, une nouvelle copie desdits dessins modifiés sera requise.

Les dessins ne peuvent être modifiés en demandant au BCB d'altérer la copie au dossier en attendant la soumission de nouvelles feuilles. Le



may request a delayed amendment as outlined above, or he may submit a copy of each sheet of drawings to be altered, marked in red with the proposed amendments.

Alternatively, the applicant may request that the drawings be replaced by fresh sheets, provided his request is accompanied by the fresh sheets and copies of the drawings showing the changes in red.

### 13.03.03

#### Cancellation of all claims

If all claims are cancelled during prosecution because of conflict proceedings, prior art or other reasons, and they have not been replaced by other claims, the examiner will issue a report rejecting the application for failure to comply with Section 34(2) of the Act. The report would be written under Rule 46, and carry a time limit of one to three months for response (See also 4.01.03).

### 13.04

#### AMENDMENTS AND RULE 49

Under Rule 49 every amendment made to an application must be accompanied by a written statement explaining the nature of the amendment and its purpose, or the manner in which the amendment overcomes an outstanding objection. If this statement is not provided, the CPO enters the amendment (except as indicated in 13.06) and the applicant is required to provide the necessary information. Where possible, the CPO indicates the type of information which, if it were supplied, would satisfy the requirements of Rule 49.

### 13.05

#### INCOMPLETE AND UNSATISFACTORY RESPONSES

Section 30 and Rule 46 provide for the abandonment of an application that is not prosecuted by the applicant within six months of an examiner's action or such shorter time limit as may have been prescribed. If a shortened time limit is extended, the

requérant peut demander une modification différée telle que décrite précédemment ou il peut soumettre une copie de chaque feuille de dessins à être altérés montrant en rouge lesdites altérations.

Alternativement, le requérant peut demander que les dessins soient remplacés par des feuilles nouvelles à condition que sa demande soit accompagnée par lesdites feuilles nouvelles ainsi que des copies des dessins montrant les modifications y apportées en rouge.

### 13.03.03

#### Annulation de toutes les revendications

Si toutes les revendications ont été annulées durant la poursuite et n'ont pas été remplacées par d'autres, l'examineur rendra une décision rejetant la demande comme ne satisfaisant pas les exigences de l'article 34(2) de la Loi. Le rapport sera écrit en conformité à la règle 46, et accordera un délai de réponse de 1 à 3 mois (voir également le paragraphe 4.01.03).

### 13.04

#### CONDITIONS IMPOSÉES AUX MODIFICATIONS PAR LA RÈGLE 49

Aux termes de la règle 49, toute modification d'une demande doit être accompagnée d'une déclaration écrite qui en explique la nature ou énonce comment elle réduit l'objection à néant. Si cette déclaration fait défaut, le BCB insère la modification (sauf indication contraire tel qu'énoncé au paragraphe 13.06) et demande au requérant de fournir les renseignements nécessaires. Lorsque cela est possible, le BCB indique le genre de renseignements qui, s'ils étaient fournis, permettraient de satisfaire aux exigences de la règle 49.

### 13.05

#### RÉPONSES INCOMPLÈTES ET NON-SATISFAISANTES

Il est stipulé à l'article 30 et à la règle 46 qu'une demande devient abandonnée si elle n'est pas poursuivie par le déposant dans les six mois qui suivent une décision de l'examineur (ou dans tout délai plus court qui aura pu être prescrit). Dans le cas d'une prolongation de délai, l'abandon



abandonment would occur at the expiry of the extended time limit. Under Rule 45(3) an application is deemed to be prosecuted only if the applicant makes a bona fide attempt to advance the application to allowance.

Rules 40(1), (2) and (3) define certain types of information an applicant may be requested to supply, and the kind of response that is acceptable to the CPO. Rule 40(4) provides for refusal of an application when the applicant's response is incomplete in regard to information requested under Rule 40.

A response to an examiner's action is considered by the examiner as soon as possible to determine if the response is complete and satisfactory. Paragraph 13.05.01 below indicates criteria for determining if an applicant has failed to prosecute an application within the meaning of Section 30 and Rule 46. Paragraph 13.05.02 describes the procedure followed by the CPO in declaring an application abandoned under Rule 45(3) and Section 30 or Rule 46. Inadvertent failure to make a complete response would not, of course, be a deliberate attempt to mislead or to delay prosecution.

### 13.05.01

#### Responses and Rule 45(3)

Under Rule 45(3) the CPO may consider that an applicant has failed to prosecute an application after an examiner's action if the applicant purposely attempts to mislead or to delay prosecution by:

- (a) failing to deal with all the objections made by the examiner or failing to make satisfactory amendments to avoid those objections;
- (b) reintroducing claims to subject matter previously removed to overcome objections made by the examiner; or
- (c) adding informal or other obviously objectionable claims.

Under (a) above, a response does not have to present an amendment to overcome each objection but, if it does not, the response

surviendra à l'expiration dudit délai prolongé. Aux termes de la règle 45(3), une demande est considérée poursuivie si le déposant tente de bonne foi de la faire accepter.

Les paragraphes (1), (2) et (3) de la règle 40 définissent certains genres de renseignements qui peuvent être demandés à un déposant et le genre de réponses que le BCB peut accepter. Il est stipulé au paragraphe (4) qu'une demande doit être refusée lorsque la réponse du déposant ne donne pas la totalité des renseignements requis aux termes de la règle 40.

L'examineur étudie dès que possible la réponse à sa décision de façon à déterminer si elle est complète et satisfaisante. Le paragraphe 13.05.01 ci-dessous définit les critères qui doivent servir à déterminer si un déposant n'a pas poursuivi sa demande conformément aux dispositions de l'article 30 et de la règle 46. Le paragraphe 13.05.02 décrit la façon dont procède le BCB pour déclarer l'abandon d'une demande en vertu de la règle 45(3) et de l'article 30 ou de la règle 46. Le défaut, par inadvertance, de soumettre une réponse complète ne sera pas considéré, il va de soi, comme une tentative délibérée d'égarer ou de retarder la poursuite.

### 13.05.01

#### Réponses visées par la règle 45(3)

Aux termes de la règle 45(3) le BCB est en droit de considérer qu'un déposant n'a pas poursuivi sa demande après décision de l'examineur s'il tente délibérément d'égarer ou de retarder la poursuite de sa demande:

- (a) en ne tenant pas compte de toutes les objections présentées par l'examineur ou en n'effectuant pas les modifications satisfaisantes pour lever ces objections,
- (b) en présentant de nouveau des revendications visant une matière retirée précédemment afin de lever les objections faites par l'examineur, ou
- (c) en ajoutant des revendications irrégulières ou manifestement inacceptables.

L'alinéa (a) ci-dessus n'exige pas qu'une réponse présente une modification pour surmonter chaque objection, mais si elle ne le fait pas, la réponse doit

should specifically refute each objection for which an amendment is not presented.

### 13.05.02

#### Responses not in accordance with Rule 45(3)

If an examiner decides that a response to an action is not a bona fide attempt to advance the application to allowance, entry of the amendment is withheld. The examiner refers the file and the applicant's response through the Patent Appeal Board for an official ruling by the Commissioner. The Board gives the applicant the opportunity to present written argument or to appear before the Board to explain why the response should be considered a bona fide attempt to advance the application to allowance. If the Commissioner agrees with the examiner, the application is deemed abandoned under Section 30, or Rule 46(2) because of the applicant's failure to prosecute the application within the required time. If the Commissioner comes to a decision contrary to the examiner's position the amendment is entered and normal prosecution is resumed.

### 13.05.03

#### Rule 40

If a response is incomplete because information requested under Rules 40(1) and (2) is not supplied, and reasons for its absence are not given as required by Rule 40(3), the examiner will normally issue another report requiring full compliance with the Rules. Alternatively, the examiner may telephone the applicant if this would expedite prosecution. The applicant must then provide the information or state why it is not available.

Whenever an examiner has cause to believe that information requested under Rules 40(1) and (2) was available to an applicant and that the applicant wilfully withheld the information, a report is issued under Rule 46 advising the applicant accordingly. Applicant is required to satisfy the Commissioner within a prescribed time (normally one to three months) that the information was not improperly withheld. If the applicant fails to

réfuter spécifiquement chacune des objections qui ne fait pas l'objet d'une modification.

### 13.05.02

#### Réponses non-conformes aux exigences de la règle 45(3)

Si un examinateur juge qu'en réponse à une décision un déposant ne tente pas de bonne foi de faire accepter sa demande, il diffère l'inscription de la modification. L'examinateur renvoie le dossier et la réponse du déposant à la Commission d'appel des brevets afin que le commissaire statue officiellement sur la question.

La Commission donne au déposant la possibilité de présenter un exposé écrit ou de comparaître devant elle afin de donner les raisons pour lesquelles la réponse doit être considérée comme une tentative de bonne foi de faire accepter sa demande. Si le commissaire se range à l'avis de l'examinateur, la demande est censée être abandonnée aux termes de l'article 30 ou de la règle 46(2) car le déposant n'a pas poursuivi la demande dans les délais prescrits. Si le commissaire rend une décision contraire à celle de l'examinateur, la modification est inscrite et la poursuite de la demande reprend normalement.

### 13.05.03

#### Règle 40

Si une réponse est incomplète en ce sens qu'elle ne fournit pas les renseignements demandés conformément aux paragraphes (1) et (2) de la règle 40 et que les raisons pour lesquelles ils font défaut ne sont pas exposées comme le stipule la règle 40(3), l'examinateur demande généralement dans un nouveau rapport que la règle 40 soit entièrement respectée. Autre possibilité: l'examinateur peut téléphoner au déposant s'il pense que cela peut accélérer la poursuite de la demande. Celui-ci doit alors fournir les renseignements ou indiquer pourquoi ils ne sont pas disponibles.

Chaque fois qu'un examinateur a des raisons de croire qu'un déposant disposait des renseignements demandés en vertu des paragraphes (1) et (2) de la règle 40 et qu'il les a délibérément omis, un rapport établi conformément à la règle 46 informe le déposant en conséquence. Il lui enjoint de prouver au commissaire dans un délai prescrit (en général 1 à 3 mois) que les renseignements n'ont



provide a satisfactory response, the application is refused.

### **13.06 REFUSAL OF AMENDMENTS**

The CPO refuses to enter amendments in the following circumstances:

- (a) The covering letter is so vague and incomplete that the amendment may not be readily or properly inserted.
- (b) The response to an examiner's action is not a bona fide attempt to advance the application to allowance and is therefore contrary to Rule 45(3). In this event the application would be considered abandoned, although the file would be referred to the Patent Appeal Board to confirm that the response is not bona fide, and the applicant given an opportunity to argue the matter before the Board.
- (c) During conflict proceedings, other than those permitted under Rule 68.
- (d) After allowance, if an amendment after allowance fee is required and has not been paid, or if the amendment adds new matter, requires a further search, or renders the allowed application unallowable or unsuitable for reproduction.
- (e) After the final fee has been paid. At this stage clerical errors may be corrected under Section 8 of the Act.
- (f) When a request is made for the addition of a supplementary disclosure to an application, after allowance of the application (See 7.06.02).
- (g) If it includes a supplementary disclosure for which the prescribed fee has not been paid.
- (h) If it includes a second supplementary disclosure to the same application (See 7.06.02).

pas été illégitimement omis. La demande est refusée si le déposant ne donne pas de réponse satisfaisante.

### **13.06 REFUS DE MODIFICATIONS**

Le BCB refuse d'inscrire des modifications dans les cas suivants:

- (a) La lettre d'accompagnement est si vague et si incomplète que la modification ne peut être inscrite de manière rapide et convenable.
- (b) En réponse à un rapport de l'examineur, le requérant ne tente pas de bonne foi de faire accepter sa demande, allant par là à l'encontre de la règle 45(3). Dans ce cas, la demande sera considérée comme abandonnée quoique le dossier sera transmis à la Commission d'appel des brevets afin de confirmer le fait, donnant ainsi au demandeur l'opportunité de plaider sa cause devant la Commission.
- (c) Lors d'un conflit, exception faite pour les modifications permises par la règle 68.
- (d) Après l'acceptation, si une taxe de modification après acceptation est requise et qu'elle n'a pas été payée, ou si la modification ajoute de la matière nouvelle, demandant une recherche complémentaire, ou rend la demande acceptée inadmissible ou impropre à la reproduction.
- (e) Après que la taxe finale a été payée. À ce stade les erreurs d'écriture peuvent être corrigées en vertu de l'article 8 de la Loi.
- (f) Lorsqu'un requérant demande l'addition d'une divulgation supplémentaire, après l'acceptation d'une demande (voir 7.06.02).
- (g) Si elle comprend une divulgation supplémentaire et que la taxe prescrite à cet effet n'a pas été payée.
- (h) Si elle comprend une deuxième divulgation supplémentaire sur une même demande (voir 7.06.02)
- (i) Si elle comprend une divulgation supplémentaire sur une demande de redélivrance, laquelle divulgation ne faisait pas partie du brevet original (voir paragraphe 14.04).



(i) If it includes a supplementary disclosure to a reissue application, which supplementary disclosure was not part of the original patent (See 14.04).

(j) When a request is made to amend parts (3), (4), or (5) of Form 10 for a petition for reissue, unless the amendment merely corrects simple typographical errors which are obvious from the petition itself.

### 13.07

#### AUTHORIZATION OF CORRECTIONS AND MINOR ERRORS

Except for amendments to titles under Rule 18(2), the CPO does not make any unauthorized corrections to applications. In the case of an application that is allowable but bears an inappropriate title, the CPO will change the title and notify the applicant of the change (See 5.02.03). Authorization of corrections should normally be in the form of a letter from the applicant or his agent. In the case of minor corrections, oral authorization (including a telephone call) is sufficient. The CPO does not require correction of minor errors in the specification, such as obvious spelling errors, mispunctuation and letter inversion. If not corrected by the agent they will appear in the printed copy of the patent. However, if the examiner is making other objections, minor errors may be pointed out in the report, but will not be corrected without authorization from the applicant. Errors that are in any way critical are objectionable, and must be corrected.

### 13.08

#### AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE

Rules 11, 52, 55, 76 and Schedule II govern amendments after allowance. An amendment after allowance must not render the application unallowable or unsuitable for reproduction. It must not alter the drawings or specification so that they are rendered contrary to the Act or Rules, nor be such as to necessitate further reports or searches of the prior art.

(j) Lorsque le requérant demande de modifier les parties (3), (4), ou (5) de la pétition pour redélivrance de la formule 10 du Règlement, sauf si la modification corrige uniquement de simples erreurs typographiques qui sont manifestes dans la pétition elle-même.

### 13.07

#### AUTORISATION DE CORRECTIONS ET ERREURS MINIMES

Exception faite des modifications du titre conformément à la règle 18(2), le BCB n'effectue sur les demandes aucune correction non autorisée. Dans le cas d'une demande acceptable portant un titre non-approprié, le BCB changera ledit titre et en avisera le demandeur (voir le paragraphe 5.02.03). L'autorisation de correction doit normalement se présenter sous la forme d'une lettre du requérant ou de son agent. Dans le cas d'erreurs minimales il suffit d'une autorisation orale, y compris un appel téléphonique. Le BCB ne demande pas à ce que soient corrigées dans le mémoire descriptif les erreurs minimales comme fautes d'orthographe évidentes, erreurs de ponctuation et inversions de lettres. Si elles ne sont pas corrigées par l'agent, elles apparaîtront dans l'exemplaire imprimé du brevet. Toutefois, si l'examineur présente d'autres objections il peut indiquer les erreurs dans le rapport, mais il ne les corrigera pas sans l'autorisation du requérant. Les erreurs qui présentent un caractère décisif sont inadmissibles et doivent être corrigées.

### 13.08

#### MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION

Les modifications après acceptation relèvent des règlements 11, 52, 55, 76 et de l'annexe II. Une modification après acceptation ne doit pas rendre la demande inacceptable ou impropre à la reproduction. Elle ne doit pas modifier les dessins ou le mémoire descriptif de manière à les mettre en contradiction avec la Loi ou les Règles ni être de nature à nécessiter de nouveaux rapports ou de nouvelles recherches relativement aux réalisations antérieures.

An amendment after allowance that broadens the scope of the claims or changes the point of invention so that something additional or different is claimed, is refused where the change would necessitate a further consideration of the art on record, a new search, or detailed examination of the new claims or amendment. This would apply not only to changes to the claims, but also to additions to or deletions from the disclosure or drawings which have the effect of broadening the scope of the claims or shifting the point of invention.

In addition, Rule 52 must be satisfied. Only matter that is reasonably to be inferred from the specification or shown in the drawings may be entered into the disclosure, and only matter described in the disclosure may be added to the drawings.

### 13.09 SUBMISSION OF AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE

Delayed amendments (i.e. amendments that are entered by hand in the CPO pending submission of fresh sheets) are not permitted after allowance. Amendments after allowance must be submitted on fresh sheets before they can be accepted and be in a form that is suitable for reproduction. Nevertheless, minor hand-entered corrections are permitted provided they are strictly limited in nature and do not leave the pages crowded or untidy. Only three or fewer words per page may be altered in this fashion, and the pages are printed showing the inked-in corrections.

Amendments after allowance are sometimes incorporated in retyped pages supplied after allowance to comply with Rules 75(2) and 19. If the information in the new pages differs from that in the text on file at the time of allowance, the applicant must submit a duplicate of each new page and must specifically indicate every amendment by underlining the proposed changes in the duplicate or by submitting a list of changes.

An amendment after allowance that is acceptable as to subject matter is refused if it contains incomplete pages, clerical errors,

Une modification après acceptation est refusée si elle étend la portée des revendications ou apporte des changements tels que quelque chose d'additionnel ou de différent soit revendiqué, lorsque lesdits changements nécessitent la reconsidération des réalisations déjà citées, une nouvelle recherche ou un examen détaillé des nouvelles revendications ou de la nouvelle modification. Ceci s'applique non seulement aux changements apportés aux revendications mais également aux ajouts ou retranchements de la divulgation ou des dessins qui auraient pour effet d'étendre la portée desdites revendications ou d'altérer la nature de l'invention.

En outre, il est nécessaire de se conformer à la règle 52. Seule une matière qui peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif ou qui est indiquée dans les dessins peut être insérée dans la divulgation, et seule une matière décrite dans la divulgation peut être ajoutée au dessin.

### 13.09 SOUMISSION DE MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION

Les modifications différées (celles qui sont inscrites à la main par le BCB en attendant la présentation de nouvelles feuilles) ne pourront être permises après l'acceptation. Les modifications après acceptation doivent être présentées sur de nouvelles feuilles avant de pouvoir être acceptées, et doivent être rédigées d'une manière propre à la reproduction. Néanmoins, il est permis de faire de petites corrections manuscrites à condition qu'elles soient très limitées et qu'elles n'encombrent pas les pages de façon désordonnée. Il est possible de modifier ainsi un maximum de 3 mots par page et les pages imprimées porteront les corrections faites à l'encre.

Les modifications après acceptation sont parfois incluses dans les pages redactylographiées fournies après l'acceptation de façon à se conformer aux règles 75(2) et 19. Si les renseignements dans les nouvelles pages diffèrent du texte déposé au moment de l'acceptation, le demandeur doit présenter un double de chaque nouvelle page et doit indiquer clairement toute modification en soulignant les changements proposés dans le double, ou en présentant une liste de ceux-ci.

Une modification après acceptation qui est acceptable de par sa matière peut être refusée si



ambiguous or erroneous instructions, pages unsuitable for reproduction, informal claims or other objectionable matter. Normally the applicant is advised that the amendment would be entered if it were submitted in proper form. If, however, there is insufficient time to advise the applicant before the final fee falls due, the matter is referred to the Director of examination to determine the status of the application.

### **13.10 AMENDMENT AFTER ALLOWANCE PROCEDURE**

The examiner rules on the admissibility of each amendment after allowance and, subject to the approval of the Section Head, the amendment is refused or entered. If the amendment is acceptable, the copy is checked for suitability for reproduction and fresh pages are called for if necessary.

When the examiner decides that an amendment after allowance is improper, the applicant is so advised by letter. The letter indicates to the applicant those parts of the amendment that are objectionable and those that are acceptable. Occasionally, minor corrections that can be made apart from the rest of the amendment are entered at this time, and the letter further advises the applicant of this fact.

### **13.11 FEES FOR AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE**

No fee is required for mere correction of obvious clerical errors or changes in title. In other circumstances an amendment after allowance fee is required before an amendment after allowance can be considered.

Provided an amendment after allowance fee was paid with an original amendment after allowance which was refused, no further fee is required if the applicant resubmits the same amendment after allowance corrected as to informalities or with further argument as to why the amendment should be accepted. If,

elle contient des pages incomplètes, des erreurs d'écriture, des inscriptions ambiguës ou erronées, des pages impropres à la reproduction, des revendications informelles ou autres objets inacceptables. Normalement le demandeur est informé de ce que la modification pourrait être inscrite si elle était présentée de manière appropriée. Cependant, s'il n'y a pas suffisamment de temps pour en informer le demandeur avant l'échéance de la taxe finale, cette modification est renvoyée au directeur de l'examen qui déterminera l'état de la demande.

### **13.10 PROCESSUS DE MODIFICATION APRÈS ACCEPTATION**

L'examineur se prononce sur l'acceptabilité de chaque modification après acceptation et, sous réserve de l'approbation du chef de section, il refuse la modification ou la fait inscrire. Si la modification est acceptable, on vérifie si la copie est propre à la reproduction, et l'on réclame de nouvelles pages au besoin. Lorsque l'examineur décide qu'une modification après acceptation est irrecevable, le demandeur en est informé par lettre. Celle-ci indique au demandeur les parties de la modification qui ne sont pas acceptables et celles qui le sont. Si la modification fait état de corrections mineures qui peuvent être faites indépendamment du reste de la modification, ces dernières seront inscrites à ce moment et la lettre expédiée au demandeur l'informerá en conséquence.

### **13.11 TAXES APPLICABLES AUX MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION**

Aucune taxe n'est exigible pour la simple correction d'erreurs d'écriture manifestes, ou des changements dans le titre. Dans les autres cas, une taxe pour inscription d'une modification après acceptation sera exigible de même avant que cette modification puisse être envisagée.

À la condition qu'une taxe de modification après acceptation ait été versée concurremment à une telle modification originale, laquelle a été refusée, aucune taxe additionnelle ne sera requise, si le demandeur resoumet la même modification corrigée quant aux informalités ou accompagnée d'arguments additionnels démontrant l'acceptabilité



however, in resubmitting the amendment after allowance, significant alterations are made, the new submission is treated as a separate amendment after allowance requiring its own fee.

### **13.12 AMENDMENT AFTER PAYMENT OF FINAL FEES**

Generally applications may not be amended after the final fee has been applied, although clerical errors may be corrected as provided for by Section 8.

Reissue applications, applications that have been withdrawn from issue or that have been restored (or reinstated following forfeiture and subsequent abandonment) require special consideration. In the case of these applications for which the final fee has been paid, the full six-month post-allowance period is not available to permit calling for new sheets and hence delayed amendments are not permissible. Such applications may be amended only under the procedure outlined in 13.04.

de ladite modification après acceptation. Si toutefois, lors de la soumission de la modification après acceptation, des altérations importantes y sont faites, la nouvelle soumission est traitée comme une modification après acceptation séparée requérant sa propre taxe.

### **13.12 MODIFICATIONS POSTÉRIEURES AU PAIEMENT DES TAXES FINALES**

D'une façon générale, les demandes ne peuvent être modifiées une fois que la taxe finale a été réglée quoique les erreurs d'écritures puissent être corrigées comme prévu à l'article 8.

Les demandes de redélivrance, de même que les demandes retirées au moment de la délivrance ou qui ont été restaurées (ou rétablies à la suite de déchéance et d'abandon subséquent) demandent une attention toute spéciale. Dans le cas de demandes pour lesquelles les taxes finales ont été payées, le délai complet de six mois suivant l'acceptation n'est plus disponible pour demander la soumission de nouvelles pages et ainsi des modifications différées ne sont pas permises. De telles demandes ne peuvent être modifiées qu'en suivant le processus décrit au paragraphe 13.04.









#### 14.01 REISSUE (SECTION 47, RULES 81 AND 82)

Reissue is a mechanism whereby a defective patent can be corrected. It may result in broader or more restricted protection depending on the nature of the correction.

Alternatively, reexamination procedure set forth in Section 48 of the Patent Act may be employed to restrict claims of a patent in view of prior art any time during the life of the patent. For reexamination procedure refer to Chapter 20.

Section 47(1) of the Patent Act confers on a patentee the right to apply within 4 years from the date of issue of a patent for the reissue of a patent that "is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description or specification, or by reason of the patentee claiming more or less than he/she had a right to claim as new, but at the same time it appears that the error arose from inadvertence, accident or mistake without any fraudulent or deceptive intention". The reissued patent must be for the same invention as the original.

A reissue must be confined to that invention which was completely conceived and formulated by the inventor before the application for the original patent was filed, and to that invention which the patentee attempted to describe and claim in the original application but which, owing to error arising from inadvertence, accident or mistake, he/she failed to do perfectly. Further, whenever a reissue contains claims that are broader than the claims in the original patent, they must be directed to what the patentee was attempting to protect in the original patent.

#### 14.02 DIVISION OF A REISSUE APPLICATION

Under Section 47(3), an applicant may file separate applications for distinct parts of the invention covered by the original patent being reissued. All of the reissue applications must be filed in the CPO within four years from

#### 14.01 REDÉLIVRANCE (ARTICLE 47, RÈGLES 81 ET 82)

La redélivrance est un moyen par lequel un brevet défectueux peut être corrigé. Le résultat peut être une protection plus large ou plus restreinte dépendant de la nature de la correction.

Le réexamen en vertu de l'article 48, peut être employé pour limiter les revendications d'un brevet en vertu d'antériorités en tout temps durant la vie du brevet. Voir le chapitre 20 sur le processus de réexamen.

L'article 47(1) de la Loi sur les brevets confère à un breveté le droit de solliciter, dans un délai de 4 ans à compter de la date de délivrance du brevet, la redélivrance d'un brevet qui «est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description ou spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper». Le brevet redélivré doit avoir pour objet la même invention que le brevet original.

Une redélivrance doit être limitée à l'invention que l'inventeur a complètement conçue et formulée avant le dépôt de la demande de brevet originale ainsi qu'à l'invention que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer dans ladite demande originale mais que, dû à une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise il n'a pu parvenir à faire parfaitement. De plus, lorsqu'une redélivrance contient des revendications plus larges que celles du brevet original, elles doivent viser ce que le breveté a tenté de protéger dans ledit brevet original.

#### 14.02 DIVISION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE

Conformément à l'article 47(3), un demandeur peut déposer des demandes séparées visant des parties distinctes de l'invention à laquelle s'applique le brevet original faisant l'objet d'une redélivrance. Toutes les demandes de redélivrance

the date of issue of the original patent. The separate reissue applications must also all have been filed before the effective date of surrender of the original patent grant; i.e. before the grant of a reissue patent based on any one of them.

The CPO will not call for division of a reissue application under Section 36(2), nor will an applicant be permitted to use the provisions of this Section during the reissue process under Section 47.

#### 14.03

##### REISSUE OF A REISSUED PATENT

A reissued patent may itself be reissued provided the application to reissue is filed within four years of the date of the original patent (not of the reissue patent), and provided the invention is that for which patent protection was sought in the original patent. A reissue patent may not be withdrawn after it has been issued in favour of the original patent.

#### 14.04

##### REISSUE AND NEW MATTER

The disclosure must not add new subject matter that was not part of the original invention. Subject matter that is properly inferable from the original specification and drawings and that could have been entered under Rule 52 may be accepted. New matter discovered after the date of the filing of the original application may not be added by reissue, as there was no attempt to protect such subject matter in the original patent.

#### 14.05

##### CLAIMS IN REISSUE PATENT

Not only may an applicant claim less than what was claimed in the original patent, but he/she may also claim more. In both instances the following conditions must be complied with:

doivent être déposées au BCB dans les quatre ans de la date de délivrance du brevet original. Toutes les demandes distinctes de redélivrance doivent aussi avoir été déposées avant la date de l'abandon du brevet original, c'est-à-dire avant la redélivrance d'un brevet fondé sur n'importe laquelle desdites demandes.

Le BCB ne demandera pas la division d'une demande de redélivrance conformément à l'article 36(2) et il sera interdit à tout demandeur d'avoir recours aux dispositions dudit article dans le cadre des formalités de redélivrance au titre de l'article 47.

#### 14.03

##### REDÉLIVRANCE D'UNE REDÉLIVRANCE

Un brevet redélivré peut lui-même faire l'objet d'une redélivrance pourvu que la demande de redélivrance soit déposée dans les quatre ans de la date du brevet original (et non pas du brevet redélivré) et pourvu qu'il s'agisse de l'invention pour laquelle on ait cherché à obtenir protection par l'entremise du brevet original. Une redélivrance ne peut être retirée une fois qu'elle a été délivrée en remplacement du brevet original.

#### 14.04

##### MATIÈRE NOUVELLE ET REDÉLIVRANCE

La divulgation ne doit pas faire intervenir de la nouvelle matière qui ne faisait pas partie de l'invention originale. Toutefois, toute matière qui peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif original et des dessins et qui aurait pu être inscrite conformément à la règle 52 peut être acceptée. Cependant, toute nouvelle matière découverte après la date de dépôt de la demande originale ne peut être ajoutée par le truchement d'une redélivrance, puisqu'il n'y avait aucune tentative de protéger cette matière dans le brevet original.

#### 14.05

##### REVENDEICATIONS DANS UNE REDÉLIVRANCE

Non seulement un inventeur peut-il y revendiquer moins que ce qui était revendiqué dans le brevet original mais il peut également y revendiquer plus. Dans les deux situations il doit toutefois remplir les conditions suivantes:



(a) The new claims must be directed to the same invention that the applicant attempted to protect in the original patent.

(b) There must not have been a complete failure to disclose in the original patent the real invention which is the subject matter of the new claims.

#### **14.06 REISSUE HAVING CLAIMS OF A DIFFERENT CLASS**

A reissue of the patent may be allowed in order to permit claims of different categories (product, process, apparatus and use of product) to be added provided that the new claims are for the same invention as in the original patent and the combination of claims are in the categories as specified by Rule 58.

#### **14.07 REASONS WARRANTING REISSUE**

The fundamental questions to be put in deciding whether a reissue is in order are (a) whether a bona fide mistake had been made resulting in a failure to obtain protection for the invention actually made by the inventor, and (b) whether there had been a complete failure to disclose that invention in the original description, including specification and drawings. The answer to the first must be "yes", and to the second "no". It must be apparent from the petition or supporting documents that the inventor had intended to protect the invention. It must not be apparent that he had not intended to protect the invention.

The following are some examples of situations where a reissue would be in order (assuming the other requirements for reissue are satisfied).

##### **14.07.01 Failure to claim the invention**

The original patent did not accurately put into words what had been the intention of the patentee to protect at the time of issue, because the patent agent had failed to

(a) Les nouvelles revendications doivent viser la même invention que l'inventeur a tenté de protéger dans le brevet original.

(b) Il ne doit pas y avoir eu absence totale de divulgation dans le brevet original, de l'invention réelle qui fait l'objet des nouvelles revendications.

#### **14.06 REDÉLIVRANCE CONTENANT DES REVENDEICATIONS DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES**

La redélivrance d'un brevet peut être permise afin d'inclure différentes catégories de revendications (produit, procédé, appareil ou usage d'un produit) pourvu que les nouvelles revendications visent la même invention que dans le brevet original et que la combinaison des revendications fasse partie des catégories spécifiées à la règle 58.

#### **14.07 MOTIFS JUSTIFIANT UNE REDÉLIVRANCE**

Les questions fondamentales à se poser afin de décider si une redélivrance doit être accordée sont, à savoir; (a) si une erreur faite de bonne foi, a résulté en l'obtention d'une protection inadéquate de l'invention réalisée par l'inventeur et (b) s'il y a eu manque complet de description de cette invention dans la description originale, incluant le mémoire descriptif et les dessins. La réponse à la première question doit être «oui» et à la seconde «non». La pétition ou tous documents à l'appui doivent faire ressortir le fait que le demandeur avait l'intention de protéger ladite invention. Il ne doit toutefois pas être manifeste que le demandeur n'avait pas l'intention de protéger l'invention.

Les exemples ci-dessous illustrent des situations où une redélivrance serait justifiée (en supposant que les autres exigences pour l'obtention d'une redélivrance soient satisfaites).

##### **14.07.01 Défaut de revendiquer l'invention**

Le brevet original n'exprimait pas en mots d'une façon précise, ce que le breveté avait eu l'intention de protéger au moment de l'émission dudit brevet, et ce, parce que l'agent de brevet n'avait pas réussi

comprehend and claim the invention properly (Curl-Master v. Atlas Brush; S.C. May 23, 1967).

#### 14.07.02

##### Failure to claim broadly

The patentee wishes to claim a subcombination which had been claimed only as part of a combination, provided the subcombination cannot perform in an environment different from that of the combination claimed.

The patentee wishes to add claims supported by the original disclosure and intermediate in scope between broad claims cancelled during prosecution of the original application in view of art cited by the examiner and the broadest claim of the patent granted on the original application.

#### 14.07.03

##### Claiming too broadly

The patentee wishes to narrow the scope of the invention protected by amendment of the specification to delete matter the patentee had no right to claim. For instance, he may wish to narrow the scope of the claims because of art discovered after the patent issued.

#### 14.07.04

##### Adding narrower claims

The patentee wishes to add claims of narrower scope than those in the original patent while still retaining the broad claims of the patent, provided intent to protect the invention of the narrower claims in the original patent can be shown. This is treated as a case of "insufficient specification", since "specification" includes both disclosure and claims.

#### 14.07.05

##### Insufficient description

The patentee wishes to amend the description of an original patent in which the invention

à comprendre et à revendiquer adéquatement l'invention (Curl-Master v. Atlas Brush; S.C. le 23 mai/67).

#### 14.07.02

##### Défaut de revendiquer d'une façon large

Le breveté désire revendiquer une sous-combinaison, laquelle n'a été revendiquée que comme partie d'une combinaison, à la condition que ladite sous-combinaison ne puisse opérer dans un environnement différent de celui de la combinaison revendiquée.

Le breveté désire ajouter des revendications s'appuyant sur la divulgation originale et de portée intermédiaire entre les revendications larges rejetées au cours de la procédure d'examen de la demande originale à cause de l'antériorité citée par l'examineur et la revendication la plus large du brevet concédé pour la demande originale.

#### 14.07.03

##### Revendications de portée trop étendue

Le breveté désire restreindre la portée de l'invention protégée en modifiant le mémoire descriptif de façon à en supprimer toute matière que le breveté n'avait pas le droit de revendiquer. Ainsi il peut désirer restreindre l'étendue des revendications, ayant découvert des documents pertinents à la suite de l'émission du brevet.

#### 14.07.04

##### Ajout de revendications plus restreintes

Le breveté désire ajouter des revendications dont la portée est plus restreinte que celles des revendications contenues dans le brevet original, tout en conservant ces dernières. Ceci est possible à la condition qu'il puisse démontrer qu'il avait l'intention, dans le brevet original de protéger l'invention telle que revendiquée dans lesdites revendications restreintes. Ceci est considéré comme une situation impliquant un «mémoire descriptif insuffisant» puisque le «mémoire descriptif» inclut et la divulgation et les revendications.

#### 14.07.05

##### Description insuffisante

Le breveté désire modifier la description d'un brevet original revendiquant une invention,



had been claimed but not adequately shown or described.

#### 14.08

#### UNACCEPTABLE REASONS FOR REISSUE

Reissue is not permitted:

- (a) to add newly discovered matter;
- (b) to reassert claims deliberately cancelled during the prosecution of the original patent in the face of an objection from the examiner, and with full knowledge of the relevant facts;
- (c) to insert claims broader in scope than claims deliberately cancelled during the prosecution of the original patent because of an objection made by the examiner, and with full knowledge of the relevant facts;
- (d) to insert claims of the same scope as the original claims, and which provide the same protection as was provided by the original claims;
- (e) to reassert claims divided out because of a requirement for division made during the prosecution of the original patent where the patentee had full knowledge of the relevant facts;
- (f) to correct misjoinder of inventors; misjoinder per se is not a reason to reissue an application, but misjoinder may be corrected when reissuing a patent on other acceptable grounds irrespective of when the misjoinder was discovered;
- (g) because the CPO failed to declare a conflict;
- (h) to obtain a convention date;
- (i) to take advantage of intervening legislation or court judgments, for example the amended Patent Act;
- (j) to change the claims because the patent is being circumvented by others, unless the applicant can show the intent to protect in the original patent what is claimed in the reissue, but the failure to do so being by reason of

laquelle n'y a été adéquatement illustrée ou décrite.

#### 14.08

#### RAISONS INACCEPTABLES AUX FINS DE REDÉLIVRANCE

Une redélivrance n'est pas permise:

- (a) afin d'ajouter de la matière nouvellement découverte;
- (b) afin de réintroduire des revendications délibérément annulées durant la poursuite du brevet original, suite à une objection de la part de l'examineur, et ce, en pleine connaissance des faits pertinents;
- (c) afin d'insérer des revendications de portée plus étendue que celle des revendications délibérément annulées durant la poursuite du brevet original à la suite d'une objection de l'examineur, et ce, en pleine connaissance des faits pertinents;
- (d) afin d'introduire des revendications de même portée que celle des revendications originales et qui confèrent la même protection que celle desdites revendications originales;
- (e) afin de réintroduire des revendications enlevées par suite d'une demande de division faite durant la poursuite du brevet original, alors que le breveté était en pleine connaissance des faits pertinents;
- (f) afin de corriger l'adjonction d'inventeurs; l'adjonction fautive en elle-même n'est pas une raison justifiant une redélivrance toutefois, elle peut être corrigée lors de la redélivrance d'un brevet pour d'autres raisons indépendamment du temps où ladite adjonction fautive fut découverte;
- (g) parce qu'en l'occurrence, le BCB n'a pas déclaré de conflit;
- (h) afin d'obtenir une date de priorité conventionnelle;
- (i) afin de prendre avantage de toute législation ou décision de cour intervenues entretemps, par exemple la Loi modifiant la Loi sur les brevets;
- (j) afin de changer les revendications parce que le brevet est contourné par d'autres, à moins que le



error arising from inadvertence, accident or mistake.

There may well be other reasons advanced for reissue which are not acceptable. An overall consideration is whether the applicant intended to protect subject matter but unintentionally failed to do so.

#### 14.09

#### THE PETITION FOR REISSUE

The petition must set out fully the defects in respect of which the patent is defective or inoperative and the facts as to how the errors arose (See Rule 81 and Form 10). The applicant must satisfy the CPO that there was an intent to protect in the original patent what is claimed in the reissue; otherwise reissue is not permitted. If this is not obvious from the original petition, the examiner requires evidence to that effect. The applicant may not make amendments based on facts not set forth in the petition, nor add new facts to the petition for reissue.

Parts (3), (4) and (5) of Form 10 may not be amended after the petition for reissue is filed, other than to correct simple typographical errors obvious from the document itself. If additional evidence supporting the facts presented in the petition is submitted, it may be put on file but not added to the petition itself. If the facts presented in parts (3), (4) and (5) of the petition subsequently prove to be incorrect, the only way to make corrections is to file a completely new application for reissue (if time still permits), and to pay new filing fees. Section 47 does not provide for amendments of the petition which significantly change the "defect(s)" and the reasons therefor after the statutory four year time limit has expired.

Part 2 of the petition may be amended to indicate that the patent is defective by reason of insufficient specification if the petitioner had incorrectly stated that the defect related to having claimed less than there was a right

demandeur puisse démontrer qu'il avait l'intention de protéger dans le brevet original ce qu'il revendique dans la redélivrance, et l'omission de ce faire étant par inadvertance, accident ou méprise.

Il se peut qu'il y ait d'autres raisons ne justifiant pas une redélivrance. La considération primordiale demeure toutefois à savoir si le demandeur avait l'intention de protéger la matière en question mais ne l'a pas fait, et ce, d'une manière non-intentionnelle.

#### 14.09

#### LA PÉTITION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE

La pétition doit décrire d'une façon complète les défauts qui font que le brevet est défectueux ou inopérant ainsi que les faits qui ont donné lieu aux erreurs (voir la règle 81 et la formule 10). Le demandeur doit démontrer à la satisfaction du BCB qu'il avait eu l'intention de protéger dans le brevet original, ce qu'il revendique dans la redélivrance, autrement la redélivrance est refusée. Si les faits précédents ne sont pas évidents dans la pétition originale, l'examineur exige la preuve de ces faits. Le demandeur ne peut pas faire de modifications basées sur des faits non décrits dans la pétition, ni ajouter de nouveaux faits à la pétition d'une redélivrance.

Les paragraphes (3), (4) et (5) de la formule 10 ne peuvent faire l'objet de modifications une fois que la pétition d'une redélivrance est déposée, autres que la correction de simples erreurs d'écritures évidentes en vue du document lui-même. Advenant la sousmission de preuve additionnelle étayant les faits présentés dans la pétition, ladite preuve peut être versée au dossier mais non ajoutée à la pétition proprement dite. Si les faits présentés aux paragraphes (3), (4) et (5) de la pétition s'avèrent subséquemment incorrects, la seule façon d'y apporter une correction consiste à déposer une nouvelle demande complète de redélivrance (si le temps le permet) et de payer de nouvelles taxes de dépôt. L'article 47, ne prévoit pas de modifications à la pétition qui changeraient les «défauts» et leurs raisons d'une façon significative, passé le délai statutaire de quatre ans pour ce faire.

Le paragraphe 2 de la pétition peut être modifié de façon à indiquer que le brevet est défectueux

to claim. This may arise when the applicant wishes to add narrower claims to an application while still retaining broad claims in the reissue application.

#### **14.10 EXAMINATION OF REISSUE APPLICATIONS**

Provided it is complete (see 4.02), a reissue application is given priority of examination (see 2.05.06).

A reissue application for a patent resulting from an application filed before October 1st, 1989 shall be dealt with in accordance with the provisions of the Patent Act as it read immediately before the coming into force of the amended Patent Act.

##### **14.10.01 The petition**

The petition for reissue is studied carefully to determine whether the reasons for reissue advanced by the applicant are adequate (see 14.07 and 14.08, Rule 81).

##### **14.10.02 Conditions of examination**

Reissue applications are subject to examination (*Farbwerke Hoechst v. Commissioner*, (1966) Ex. C.R. 94 at 112-113; (1966) S.C.R. 604 at 611). If new art is discovered which should have been applied against the original application, the reissue application will be rejected if the art is pertinent. A review of the prosecution of the original patent is necessary when examining a reissue application.

##### **14.10.03 Review by Division Chief**

At the time an examiner first acts on a reissue application, whether such action is a report or allowance, the examiner forwards

par suite d'un mémoire descriptif insuffisant si le demandeur a incorrectement énoncé que le défaut avait trait au fait qu'il avait revendiqué moins que ce qu'il avait le droit de revendiquer. Cette circonstance peut se présenter lorsque le demandeur désire ajouter des revendications restreintes tout en conservant les revendications larges dans sa demande de redélivrance.

#### **14.10 EXAMEN DES DEMANDES DE REDÉLIVRANCE**

À condition d'être complète (voir paragraphe 4.02) une demande de redélivrance obtient la priorité à l'examen (voir paragraphe 2.05.06).

Une demande de redélivrance d'un brevet octroyé avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 sera traitée selon les dispositions de la Loi sur les brevets dans sa version antérieure à la date de promulgation de la Loi modifiant la Loi sur les brevets.

##### **14.10.01 La pétition**

On étudie avec soin la pétition d'une redélivrance afin de déterminer si les raisons avancées par le demandeur pour l'obtention d'une telle redélivrance sont adéquates (voir les paragraphes 14.07 et 14.08 ainsi que la règle 81).

##### **14.10.02 Conditions d'examen**

Les demandes de redélivrance sont sujettes à examen (*Farbwerke Hoeschst v. Commissioner*, 1966 Ex.C.R.94; à 112-113; 1966 S.C.R. 604 à 611). Si de nouveaux documents, lesquels auraient dû être cités en opposition à la demande originale sont découverts, ils sont cités en opposition à la demande de redélivrance. La demande de redélivrance sera rejetée si les documents cités sont pertinents. Une révision complète de la poursuite du brevet original est nécessaire lors de l'examen d'une demande de redélivrance.

##### **14.10.03 Révision par le chef de division**

Lorsqu'un examinateur rend une première décision sur une demande de redélivrance, qu'il s'agisse d'un rapport ou d'une acceptation, ce dernier



the application with the proposed report or recommendation for allowance through the usual channels to the Division Chief. The latter reviews the report or recommendation for allowance and the reasons advanced in the petition for reissue to determine if the examiner has correctly assessed whether the request for reissue as advanced in the petition is proper or not.

#### 14.10.04

##### Reissue and conflict

A reissue application may be placed into conflict with a copending application filed before October 1st, 1989. A reissue application may also be placed into conflict with a co-pending application filed after October 1st, 1989, only if the application for the original patent was filed before October 1st, 1989.

Claims in an ordinary application are not normally offered for conflict to the applicant of a reissue application if they relate to an invention incidentally disclosed in the patent being reissued, and not to the invention protected by it. Where there is uncertainty as to whether a conflict should be initiated, the question is to be referred to the Division Chief for decision on the point.

If, in a conflict between a reissue application and an application which had been copending with the original application, the copending conflicting application is successful, it will be allowed despite the grant of the original patent. The Fry decision applies (see 10.09). But if unsuccessful, the copending conflicting application will not be allowed.

#### 14.11

##### DISCLAIMER (SECTION 48 AND FORM 15)

A disclaimer is an amendment to a patent in which the patentee renounces the entitlement to some of the subject matter claimed. In filing, form 15 should be used in duplicate, by the patentee or the legal representative and attested by one or more witnesses.

soumet le rapport ou la recommandation d'acceptation proposés au chef de division par le truchement des canaux usuels. Ce dernier revise ledit rapport ou ladite recommandation ainsi que les raisons avancées dans la pétition de la demande de redélivrance afin de vérifier la rectitude de l'évaluation de l'examineur en ce qui a trait à la requête de redélivrance telle que présentée dans la pétition.

#### 14.10.04

##### Redélivrance et conflit

Une demande de redélivrance peut faire l'objet d'un conflit avec une autre demande en instance déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. Une demande de redélivrance peut aussi faire l'objet d'un conflit avec une autre demande en instance déposée après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, seulement si la demande du brevet original a été déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989.

Normalement, des revendications contenues dans une demande ordinaire ne sont pas offertes au demandeur d'une redélivrance pour fin de conflit, ces dernières n'ont trait qu'à une invention décrite incidemment dans le brevet faisant l'objet de la redélivrance, et non à l'invention protégée par ledit brevet. En cas de doute à savoir si un conflit doit être déclaré, on réfère la question au chef de division qui rendra une décision à ce sujet.

Si, lors d'un conflit impliquant une demande de redélivrance et une autre demande qui était en instance en même temps que la demande originale correspondant à la demande de redélivrance, ladite autre demande obtient du succès, elle sera acceptée en dépit de la concession du brevet original faisant l'objet d'une demande de redélivrance. Ici la décision re: Fry s'applique (voir le paragraphe 10.09). Dans le cas contraire, elle ne sera pas acceptée.

#### 14.11

##### RENONCIATION (ARTICLE 48 ET FORMULE 15)

Une renonciation consiste en une modification apportée à un brevet dans laquelle le breveté renonce à ses droits sur une partie de la matière revendiquée. Elle doit être déposée à l'aide de la formule 15, remplie en double exemplaire, par le breveté ou par son représentant juridique et certifiée par un ou plusieurs témoins.



## 14.12 JURISPRUDENCE

The following decision of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Whitely v. Gowdey (1885) 5 CLT 327

Withrow v. Malcolm (1884) 6 OR 12

Hunter v. Carrick (1881) 28 Grant 489; 10 Ont. AR449; 11 S.C.R. 300

Auer Incandescent v. O'Brien (1897) 5 Ex. C.R. 243

Hambly v. Albright and Wilson (1902) 7 Ex. C.R. 363

Copeland-Chatterson v. Paquette (1906) 10 Ex. C.R. 410; (1907) 38 S.C.R. 451 (Disclaimer)

Leonard v. Commissioner of Patents (1914) 14 Ex. C.R. 351

Northern Shirt v. Clark (1917) 17 Ex. C.R. 273 (Disclaimer)

Dominion Chain v. McKinnon Chain (1918) 17 Ex. C.R. 255; (1919) 58 S.C.R. 121 (Disclaimer)

Detroit Fuse v. Metropolitan Eng. (1922) 21 Ex. C.R. 276

Flexlume Sign Co. V. Macey Sign (1924) 4 D.L.R. 49 (Disclaimer)

Bergeron v. De Kermor (1927) Ex. C.R. 181

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239

Nu-Tec v. Hearst (1930) 380WN2; 390WN 110

Schweyer Electric v. New York Central (1934) Ex. C.R. 31; (1935) S.C.R. 665

Crosley Radio v. Can. General Electric (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

## 14.12 JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Whitely v. Gowdey (1885) 5 CLT 327

Withrow v. Malcolm (1884) 6 OR 12

Hunter v. Carrick (1881) 28 Grant 489; 10 Ont. AR449; 11 S.C.R. 300

Auer Incandescent v. O'Brien (1897) 5 Ex. C.R. 243

Hambly v. Albright and Wilson (1902) Ex. C.R. 363

Copeland-Chatterson v. Paquette (1906) 10 Ex. C.R. 410; (1907) 38 S.C.R. 451 (renonciation)

Leonard v. Commissioner of Patents (1914) 14 Ex. C.R. 351

Northern Shirt v. Clark (1917) 17 Ex. C.R. 273 (renonciation)

Dominion Chain v. McKinnon Chain (1918) 17 Ex. C.R. 255; (1919) 58 S.C.R. 121 (renonciation)

Detroit Fuse v. Metropolitan Eng. (1922) Ex. C.R. 276

Flexlume Sign Co. v. Macey Sign (1924) 4 D.L.R. 49 (renonciation)

Bergeron v. DeKermor (1927) Ex. C.R. 181

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 143; (1928) S.C.R. 239

Nu-Tech v. Hearst (1930) 380WN2; 390 110

Schweyer Electric v. New York Central (1934) Ex. C.R. 31; (1935) S.C.R. 665

Crossley Radio c. Can. General Electric (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

Northern Electric c. Photo Sound (1936) Ex. C.R. 75; (1936) S.C.R. 649

Northern Electric v. Photo Sound (1936) Ex. C.R. 75; (1936) S.C.R. 649

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 441; (1939) 56 R.P.C. 122 (Disclaimer)

Fuso Electric v. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 37

Trubenizing v. John Forsyth Ltd. (1941) 2 Fox Pat. C. 11, 128; (1943) S.C.R. 422 (Disclaimer)

Short Milling v. George Wedton (1941) Ex. C.R. 69

International Vehicular Parking v. Mi-Co. Meter (1949) Ex. C.R. 153 (Disclaimer)

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C. 299

Curl-Master v. Atlas Brush (1966) Ex. C.R. 4; (1967) S.C.R. 514

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Burton Parsons v. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) F.C. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97.

Monsanto v. Commissioner of Patents (1975) F.C. 197; F.C.A. April 15, 1976 (Disclaimer)

B.V.D. c. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 441; (1939) 56 R.P.C. 122 (renonciation)

Fuso Electric c. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 37

Trubenizing c. John Forsyth Ltd. (1941) 2 Fox Pat. C. 11, 128, (1943) S.C.R. 422 (renonciation)

Short Milling c. George Weston (1941) Ex. C.R. 69

International Vehicular Parking c. Mi-Co. Meter (1949) Ex. C.R. 153 (renonciation)

O'Cedar c. Mallory (1956) Ex. C. 299

Curl-Master c. Atlas Brush (1966) Ex. C.R. 4; (1967) S.C.R. 514

Farbwerke Hoechst c. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Burton Parsons c. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) C.R. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97

Monsanto c. Commissaire des brevets (1975) C.R. 197; C.A.F. le 15 avril, 1976 (Renonciation)







## **15.01 SCOPE OF THIS CHAPTER**

This chapter outlines CPO policy respecting abandonment of applications, withdrawal, forfeiture, the lapse of patents and the remedial procedures available to reinstate or restore such applications.

## **15.02 WITHDRAWAL BY APPLICANT**

An application may be withdrawn at any time. A request for withdrawal must be in writing. Any fee which has been paid prior to the date of withdrawal is not refundable. A withdrawn application may not be reinstated.

## **15.03 FORFEITURE**

An application becomes forfeited if the applicant fails to pay the final fee within six months of the date of the notice of allowance (Section 73(1)).

### **15.03.01 Restoration**

A forfeited application may be restored by applying for restoration to the Commissioner within six months of the date of forfeiture and by paying the final fee and a restoration fee. (Section 73(2)). A restored application is subject to amendment and examination (Section 73(3)).

## **15.04 ABANDONMENT**

Abandonment occurs:

- (a) upon failure of an applicant to complete an application within twelve months of the filing date (Section 30, and Rule 35);
- (b) upon failure of an applicant to respond to an examiner's action which requires a response within a prescribed period (Section 30, and Rules 46(2) and 47(4));

## **15.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE**

Ce chapitre expose les politiques du BCB concernant l'abandon, le retrait, la déchéance de demandes de brevets, la péremption des brevets ainsi que les processus disponibles pour rétablir ou restaurer de telles demandes.

## **15.02 RETRAIT PAR LE DEMANDEUR**

Une demande peut être retirée à tout moment. Une demande de retrait doit être faite par écrit. Toute taxe payée avant la date de retrait n'est pas remboursable. Une demande retirée ne peut être rétablie.

## **15.03 DÉCHÉANCE**

Une demande devient frappée de déchéance à défaut de paiement de la taxe finale par le demandeur dans les six mois qui suivent l'avis d'acceptation (article 73(1)).

### **15.03.01 Restauration**

Une demande frappée de déchéance peut être restaurée en en faisant la demande auprès du commissaire dans les six mois qui suivent la date de déchéance et en payant la taxe finale ainsi qu'une taxe de restauration (article 73(2)). Une demande restaurée est sujette à modification et à examen (article 73(3)).

## **15.04 ABANDON**

L'abandon survient:

- (a) à défaut, par le demandeur, de compléter une demande dans les douze mois qui suivent la date de dépôt de ladite demande (article 30, et règle 35);
- (b) à défaut, par le demandeur, de répondre à un rapport d'examen exigeant une telle réponse, dans le délai prescrit par ledit rapport (article 30, et règles 46(2) et 47(4));

(c) upon failure of an applicant to make a bona fide attempt, in response to an action, to advance the application to allowance (Section 30, and Rule 45(3));

(d) upon failure of an applicant to take required action within a time limit set by the Commissioner (or as extended by the Commissioner) (Rules 35, 46(2) and 138);

(e) upon failure to file within six months of judgment, a certified copy of any judgment determining the rights of the parties to a conflict whenever action has been commenced in the Federal Court under Section 43(8), (Rule 74);

(f) upon failure of an applicant to supply an abstract or satisfactory replacement sheets for the specification or drawings within the time specified by the Commissioner at the time of allowance (Rule 75(3));

(g) upon forfeiture.

All rights to revive an abandoned application cease if it is not reinstated within 12 months of its becoming abandoned.

#### **15.04.01 Reinstatement**

An abandoned application may be reinstated under Rules 61 and 75(4) within twelve months of the date of abandonment. This means that to be reinstated, forfeited applications must be reinstated within 12 months of the date of forfeiture (and within six months of the last day for restoration). In order to reinstate an application under either Rule, the applicant must request reinstatement, pay the reinstatement fee and satisfy the Commissioner by affidavit that the abandonment was not reasonably avoidable. The applicant must further take that action that would have been required to avoid abandonment (such as amending the specification or submitting satisfactory replacement sheets). Under Rule 61 the applicant must set out in the affidavit the facts that resulted in abandonment, the date of discovery of the abandonment and the steps taken between that date and the date of the request for reinstatement. The

(c) à défaut, par le demandeur de tenter de bonne foi en réponse à une décision, de faire accepter sa demande (article 30, et règle 45(3));

(d) à défaut, par le demandeur, de prendre toute mesure nécessaire dans un délai fixé par le commissaire, (ou tel que prolongé par le commissaire) (règles 35, 46(2) et 138);

(e) à défaut, de déposer dans les six mois d'un jugement, une copie certifiée dudit jugement déterminant les droits des parties au conflit à la suite de procédures entamées à la cour fédérale conformément à l'article 43(8) (règle 74);

(f) à défaut, par le demandeur, de fournir un précis de la divulgation ou les feuilles de remplacement appropriées du mémoire descriptif ou des dessins dans le délai prescrit par le commissaire au moment de l'acceptation d'une demande (règle 75(3));

(g) par suite de la déchéance d'une demande;

Tous droits de raviver une demande abandonnée cessent d'exister si ladite demande n'est pas rétablie dans les 12 mois qui suivent son abandon.

#### **15.04.01 Rétablissement**

Une demande abandonnée peut être rétablie d'après les règles 61 et 74(4) dans les douze mois qui suivent la date de son abandon. Ceci signifie que pour être rétablies, les demandes déchuës doivent être rétablies dans les douze mois de la date de déchéance (et dans les six mois suivant la dernière journée accordée pour fin de restauration). Pour rétablir une demande d'après l'une ou l'autre de ces règles, le demandeur doit demander un tel rétablissement, en payer la taxe, et convaincre le commissaire de l'inévitabilité d'un tel abandon à l'aide d'un affidavit y afférant. De plus, le demandeur doit prendre toutes mesures qui auraient été nécessaires pour éviter un tel abandon (telle que la modification du mémoire descriptif ou la soumission de feuilles de remplacement appropriées). En vertu de la règle 61, le demandeur doit, dans l'affidavit, faire état des faits qui ont causé cet abandon, la date de découverte de cet abandon ainsi que les démarches faites depuis cette date jusqu'à la date de demande de rétablissement. Le commissaire n'accède pas à



Commissioner does not grant a request for reinstatement under Rule 61 unless he is satisfied that the applicant has acted with diligence in preparing and presenting the request.

#### **15.05 LAPSED PATENT**

A lapsed patent is one which no longer confers any patent rights to the patentee because the proper maintenance fees have not been paid.

Patents issued prior to October 1, 1989 do not require maintenance fees.

Maintenance fees for patents resulting from applications filed before October 1, 1989 but issued on or after this date are payable for each one year period between the first and the sixteenth anniversaries of the date on which the patent was issued (Section 46(1) Rule 80.1(3) and item 40 of Schedule II of the Rules).

If a patent maintenance fee has not been paid on its due date, as defined above, the patentee may pay such maintenance fee and a prescribed additional fee (as per Rule 80.1(5)) within 6 months from the due date. The patent remains valid during this 6-month period.

A patent is deemed to have lapsed at the expiration of this 6-month period (Section 46(2), and Rule 80.1(5)).

A lapsed patent cannot be revived.

Notification of lapsed patents will be published in the Canadian Patent Office Record.

#### **15.06 TIME LIMITS EXPRESSED IN "MONTHS"**

Applications become abandoned or forfeited, reinstated or restored, and patents become lapsed, if certain actions are taken or not taken within definite time limits usually expressed in a certain number of months. When a requirement is made for an action to be taken within a fixed number of months and

une requête de rétablissement en vertu de la règle 61 à moins qu'il ne soit convaincu que le demandeur a agi avec diligence dans la préparation de ladite requête.

#### **15.05 BREVET PÉRIMÉ**

Un brevet périmé en est un qui ne confère aucun droit au breveté parce que les taxes prescrites de maintien n'ont pas été acquittées.

Les brevets délivrés avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ne sont pas sujets aux taxes de maintien.

Les taxes de maintien de brevets résultant de demandes déposées en vertu de la Loi dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989 et octroyés en vertu de la Loi modifiée doivent être payées pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le seizième anniversaire de la date de délivrance (article 46(1) règle 80.1 (3) et article 40 de l'annexe II des Règles).

Si la taxe de maintien n'est pas acquittée à la date d'échéance, telle que définie ci-dessus, le breveté peut payer cette taxe de maintien et une taxe additionnelle prescrite (en vertu de la règle 80.1(5)) dans un délai de 6 mois de la date d'échéance. Le brevet reste valide durant cette période de 6 mois.

Un brevet est présumé périmé à l'expiration de ce délai de 6 mois (article 46(2), et règle 80.1(5)).

Un brevet périmé ne peut plus être remis en vigueur.

Un avis des brevets périmés sera publié dans la GBCB (Gazette du Bureau canadien des brevets).

#### **15.06 DÉLAIS EXPRIMÉS EN MOIS**

Les demandes deviennent abandonnées ou frappées de déchéance, rétablies ou restaurées, et les brevets deviennent périmés selon que certaines mesures sont ou ne sont pas prises dans les délais définis, habituellement exprimés en mois. Quand de telles mesures doivent être prises en dedans d'un nombre de mois bien défini et que le dernier

the final month has no date the same as the date of the requirement, then the last day of such month is the date of the action to be completed. Thus an examiner's action with a time limit of six months which is issued on August 29, 30 or 31 must be replied to by February 28 (or February 29 in leap years). Similarly a report issued on March 31 setting three months for reply requires a response by June 30.

#### 15.07

#### TIME LIMITS EXPIRING ON A DIES NON

When the last day upon which an applicant may act on an application falls on a day when the CPO is closed for business the action may be taken on the next day when the CPO is open (Section 78). If failure to act sets up new time limits (such as a reinstatement period), the new period starts to run from the extended date, rather than from the original date when the action was due.

#### 15.08

#### EXAMPLES

(a) If an application had been allowed on June 25th, 1968, the final fee would normally have been due on December 25, 1968 (Christmas day). However, because of Section 78, the final fee could have been paid up to December 27, since the CPO would have been closed December 25 and Boxing day, December 26. If the application had been forfeited by failure to pay the final fee and the applicant wishes to restore it, he/she would have had to submit the final fee, and a restoration fee on or before June 27, 1969 (not June 25). The period for restoration runs from the date of incurrance of the forfeiture, that is from December 27, 1968.

In this example, the application would also have become abandoned on December 27, 1968. Since the CPO was closed on both December 27 and December 28, 1969, the abandoned application could have been reinstated on or before December 29, 1969 by payment of the final, and reinstatement fees, and submission of both a petition for

dit mois ne possède pas le même quantième que celui du mois au cours duquel une requête à cet effet a été faite, alors le dernier jour du dernier mois devient la date limite à laquelle les mesure doivent être prises. Ainsi, un rapport d'examen daté du 29,30 ou 31 août et prescrivant un délai de six mois doit recevoir une réponse au plus tard le 28 février (ou le 29 février des années bissextiles). D'une façon similaire, un rapport d'examen daté du 31 mars, prescrivant un délai de trois mois pour toute réponse, doit recevoir toute dite réponse au plus tard le 30 juin.

#### 15.07

#### DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ

Lorsque le dernier jour accordé à un demandeur pour poursuivre une demande tombe un jour où le BCB est fermé, la poursuite peut se faire le prochain jour d'ouverture du BCB (article 78). Si le défaut de poursuivre fait naître d'autres délais (tel qu'une période de rétablissement), ladite nouvelle période commence à la date de réouverture plutôt qu'à la date originale accordée pour ladite poursuite.

#### 15.08

#### EXEMPLES

(a) Si une demande avait été acceptée le 25 juin 1968, la taxe finale serait normalement due le 25 décembre 1968 (Noël). Cependant, en raison de l'article 78, ladite taxe finale aurait pu être payée jusqu'au 27 décembre puisque le BCB aurait été fermé le 25 décembre ainsi que le lendemain, 26 décembre. Si la demande avait été frappée de déchéance à défaut de paiement de la taxe finale, et que le demandeur ait souhaité la restaurer, il aurait eu à remettre les taxes finale et de restauration le ou avant le 27 juin 1969 (non le 25 juin). La période de restauration court à partir de la date de déchéance c.-à-d. à partir du 27 décembre 1968.

Dans cet exemple, la demande serait également devenue abandonnée le 27 décembre 1968. Puisque le BCB était fermé les 27 et 28 décembre 1969, la demande abandonnée aurait pu être rétablie le ou avant le 29 décembre 1969 sur paiement des taxes finales, et de rétablissement concurremment à la présentation d'une pétition pour le rétablissement ainsi que d'un affidavit satisfaisant aux exigences de la règle 61. Après



reinstatement and an affidavit satisfying Rule 61. After that time all rights to revive the abandoned application would cease.

(b) If a report was issued on an application on May 5, 1972, giving an applicant three months to respond, the reply would normally have been due August 5. However since the CPO was closed from August 5 to August 7, the response could actually have been made on August 8. If no reply were made by that date, the application would have become abandoned. The reinstatement period would have ended on August 8, 1973.

Under Rule 139, however, the applicant could have filed a request for an extension of time between August 5 and November 5, 1972 (or in this case November 6, since the 5th was a Sunday). Assuming that sometime between August and November an extension of 3 months had been granted, the applicant would have had until November 6 to make his response. If no response were made, the reinstatement period would terminate November 6, 1973.

cette date, tous droits de raviver la demande abandonnée auraient cessés.

(b) Si un rapport d'examen afférant à une demande avait été posté le 5 mai 1972, accordant au demandeur trois mois pour y répondre, ladite réponse aurait normalement dû être donnée le 5 août. Cependant, puisque le BCB était fermé du 5 au 7 août, la réponse aurait pu être donnée le 8 août. Si à cette date, aucune réponse n'eut été donnée, la demande serait devenue abandonnée. La période de rétablissement finirait le 8 août 1973.

Cependant, conformément à la règle 139, le demandeur aurait pu déposer une requête de prolongation de délai entre le 5 août et le 5 novembre 1972 (dans le cas présent le 6 novembre, puisque le 5 tombait un dimanche). Supposant qu'entre août et novembre une prolongation de trois mois ait été accordée, le demandeur aurait eu jusqu'au 6 novembre pour répondre. Si aucune réponse n'avait été donnée, la période de rétablissement se serait terminée le 6 novembre 1973.











## 16.01 INTRODUCTION

This chapter describes the procedure followed when an application is rejected under Rule 47, including the steps taken when a review of a final action is requested. The first step in the procedure is an examiner's final action, which terminates prosecution before the examiner unless the applicant meets the objections made by the examiner within the time specified in the final action.

The applicant may request that the examiner's rejection be reviewed by the Commissioner. At the same time a hearing before the Patent Appeal Board may be requested. After reviewing the findings and recommendations of the Board, the Commissioner will decide whether or not to uphold the examiner either in whole or in part.

If the applicant is not satisfied with the decision of the Commissioner, an appeal may be taken to the Federal Court. Subsequently, either party may make leave for appeal to the Supreme Court for final judgment.

## 16.02 THE FINAL ACTION REPORT

A final action is an examiner's report on an application rejecting it for lack of patentable subject matter or failure to conform with requirements of the Act and Rules, and terminating prosecution before the examiner unless the applicant makes the required amendments, or requests review of the examiner's action by the Commissioner. It is issued under the provisions of Rule 47. When the applicant requests a final action, or when the prosecution is unlikely to be advanced by repeating the earlier objection in an ordinary report, a second action may be made final. If, in addition to the earlier objections, new objections on fresh grounds are also being made in the second action, it is not made final.

The report is headed "Final Action", includes a preamble indicating that the report is a final action written under Rule 47, and specifies a time limit for response. The maximum time that may be specified is six months. The

## 16.01 INTRODUCTION

Ce chapitre décrit le processus à suivre lorsqu'une demande est rejetée conformément à la règle 47, y compris les mesures à prendre lorsque le requérant demande une révision d'une décision finale. Le premier stade est une décision finale rendue par un examinateur qui clôt la poursuite de la demande par ce dernier, sauf si le requérant répond aux objections présentées par l'examinateur dans le délai précisé par la décision finale.

Au lieu de satisfaire aux objections de l'examinateur, le requérant peut demander que sa demande soit révisée par le commissaire. Parallèlement, une audience devant la Commission d'appel peut être demandée. Au reçu de l'avis de la Commission, le commissaire décidera s'il doit appuyer la décision de l'examinateur ou l'infirmier en tout ou en partie.

Si le requérant n'est pas satisfait de la décision du commissaire, il peut interjeter un appel devant la Cour fédérale. Par la suite, les deux parties peuvent se pourvoir en appel devant la Cour suprême qui rendra un verdict définitif.

## 16.02 LE RAPPORT DE LA DÉCISION FINALE

Émise en vertu des dispositions de la règle 47, une décision finale est un rapport qu'un examinateur rédige à propos d'une demande et dans lequel il refuse la délivrance d'un brevet parce qu'il n'y a pas de matière brevetable, ou parce que la demande n'est pas conforme aux stipulations de la Loi et des Règles. Un second rapport peut toutefois faire l'objet d'une décision finale, soit parce que le demandeur en fait la demande expresse ou lorsqu'il est douteux que la répétition d'une objection dans un rapport ordinaire puisse faire progresser la poursuite de la demande. Si toutefois, en plus d'une répétition des objections antérieures, de nouvelles objections basées sur de nouveaux motifs sont soulevées dans ledit second rapport, ce dernier ne fait pas l'objet d'une décision finale.

Le rapport est intitulé «décision finale» et comprend un préambule indiquant que le rapport est une décision finale rédigée aux termes de la règle 47, et prescrit un délai de réponse. Le délai maximum qui peut être prescrit est de 6 mois. Le

report identifies what claims are allowable, indicates clearly what is objectionable in the application, and provides the reasons for rejection. Final actions are posted by registered mail.

Under Rule 139 the time limit prescribed in the report may be extended either before or after its expiry, but the total time for response may not exceed six months (Section 30).

#### 16.03

### SATISFACTORY RESPONSES

In response to a final action the applicant may overcome the rejection by making the amendments required, or by submitting other amendments or arguments satisfying the examiner that the reasons for rejection should be withdrawn. Where the amendment overcomes the rejection or the CPO is satisfied by the arguments submitted, normal prosecution is resumed. A hearing is not necessary and the Board does not convene one even if one has been requested.

Since the applicant may not be certain that the rejection has been overcome at the time of filing the response, a request for review by the Commissioner may and should be included. In that way the application is safeguarded from becoming abandoned.

#### 16.04

### UNSATISFACTORY RESPONSES

If the examiner is not satisfied that the amendment and/or argument submitted in the applicant's response is/are sufficient to overcome the objections made and the response is not accompanied by a request for review by the Commissioner, the application becomes abandoned. If time permits and it is convenient to do so, the CPO advises the applicant of inadequacies in the response, and suggests that the applicant complete the response or request review of the examiner's action before the time for response expires to prevent abandonment under Rule 47(4). The applicant may submit a supplementary response that overcomes the objection, or request review by the Commissioner within the time set in the final action (or any extension granted thereto). Any amendment

rapport précise quelles revendications sont acceptables. Il indique également de façon claire les points, qui dans la demande, prêtent à objection, et les motifs de celle-ci. Les décisions finales sont expédiées par courrier recommandé.

Aux termes de la règle 139, le délai indiqué dans le rapport peut être prolongé avant ou après son expiration, mais le délai total de réponse ne peut dépasser 6 mois (article 30).

#### 16.03

### RÉPONSES SATISFAISANTES

En réponse à une décision finale, le demandeur peut surmonter le rejet soit en faisant les modifications requises, soit en soumettant d'autres modifications ou arguments réussissant à persuader l'examineur que les raisons du rejet devraient être retirées. Si une modification contourne le rejet ou le BCB est satisfait par les arguments présentés, la poursuite reprend son cours normal. Une audition n'est pas nécessaire, et la Commission n'en convoque pas même si le requérant en a fait la demande.

Puisque le demandeur ne peut être certain que l'objection soit levée au moment de déposer sa réponse, une demande de révision par le commissaire devrait être incluse. De cette façon le demandeur s'assure que sa demande n'est pas abandonnée.

#### 16.04

### RÉPONSES NON SATISFAISANTES

Si l'examineur n'est pas satisfait que la modification et/ou l'argument soumis dans la réponse du demandeur est/sont suffisant(s) pour lever les objections et que la réplique n'est pas accompagnée par une demande de révision par le commissaire, la demande est abandonnée. Lorsqu'il y a suffisamment de temps et qu'il est commode de ce faire, le BCB informe le requérant que sa réponse est insuffisante et qu'il doit avant l'expiration du délai de réponse, soit compléter sa réponse, soit demander que la décision de l'examineur soit révisée afin d'éviter que sa demande soit abandonnée conformément à la règle 47(4). Toutefois, le demandeur peut soumettre une réponse supplémentaire qui lève l'objection dans le délai imparti par la décision finale (ou dans les limites de toute prolongation accordée) ou demander une révision de sa demande par le



that only partially overcomes the objections is considered an unsatisfactory response.

#### **16.05 REQUEST FOR REVIEW**

A request for review of an examiner's action must be lodged within the time limit set for response to the final action report (or any extension granted thereto), and must comply with Rule 47(5). This Rule requires that the applicant make a full written statement of the reasons for contending that the application is not open to objection on the grounds applied by the examiner.

When an applicant requests review by the Commissioner, the examiner prepares a summary of his/her stand as to the technological considerations raised in the applicant's arguments or amendment in response to the final action. The summary is reviewed by the Section Head and forwarded through the Division Chief to the Patent Appeal Board. This procedure is followed even in those cases where the applicant's arguments are considered to overcome the rejection. This summary is normally placed before the Board within thirty days of the response, or as soon as possible if it is clear that any delay would jeopardize the interests of the applicant. If the CPO decides that the objection has been overcome, the applicant is informed that the rejection is withdrawn and that a hearing is unnecessary.

In cases where the examiner maintains that an amendment does not overcome the rejection, and a request for review was made, the Board will consider the amendment. The Board may permit entry of the amendment if it concludes that the rejection has been overcome and that the grounds of rejection are no longer applicable to the application as amended. Following entry of the amendment, prosecution is resumed. It may be that new grounds for rejecting the amended application develop, but the examiner is not permitted to reapply the previous grounds for rejection made in the final action.

The Board may refuse to permit amendment of an application, in which case the reasons

commissaire. Toute modification qui ne lève qu'une partie de l'objection est considérée comme une réponse insatisfaisante.

#### **16.05 DEMANDE DE RÉVISION**

Une demande de révision de la décision d'un examinateur doit être déposée dans les délais impartis pour répondre au rapport de la décision finale (ou dans les limites de toute prolongation accordée), et doit être conforme à la règle 47(5). Cette règle stipule que le requérant doit déclarer par écrit les raisons pour lesquelles il soutient que sa demande ne peut prêter à objection pour les motifs énoncés par l'examineur.

Lorsqu'un requérant demande qu'une décision soit révisée par le commissaire, l'examineur prépare un résumé des motifs du rejet, compte tenu des considérations d'ordre technologique contenues dans l'argument ou la modification soumis par le requérant en réponse au rejet final. Celui-ci est étudié par le chef de section, puis envoyé par l'entremise du chef de division à la Commission d'appel des brevets. On adopte cette marche à suivre même si les arguments du requérant sont de nature à lever la décision de rejet. Dans les conditions normales, le résumé est déposé devant la Commission dans les trente jours suivant la réponse, ou le plus rapidement possible s'il est clair que tout retard serait nuisible aux intérêts du requérant. Si le BCB considère que l'objection a été dûment levée, il informe le requérant que la décision de rejet est retirée et qu'une audience n'est pas nécessaire.

Lorsque l'examineur juge qu'une modification ne lève pas la décision de rejet et qu'une demande de révision est présentée, la Commission étudie cette modification. La Commission peut autoriser l'insertion de la modification si elle pense que la décision de rejet n'est plus justifiée et que ses motifs ne peuvent plus s'appliquer à la demande modifiée. La poursuite reprend après l'insertion de la modification. Il peut arriver qu'il y ait de nouveaux motifs pour rejeter la demande modifiée, mais les précédents motifs de rejet invoqués dans la décision finale ne sont pas appliqués une seconde fois.

La Commission peut refuser l'autorisation de modifier la demande, dans quel cas, les motifs dudit refus seront donnés dans la décision du



for such refusal will be provided in the Commissioner's decision. During the period in which an appeal may be taken under Section 41, the applicant may still submit amendments intended to overcome the rejection. Such amendments will be considered under Rule 47(3)(c) and permitted or refused according to whether or not the CPO considers the amendments overcome the rejection fully. When the Board considers amended claims, it assumes that the claims being replaced are abandoned subject matter and are not considered.

#### 16.06

##### THE PATENT APPEAL BOARD

The Patent Appeal Board consists of one or more senior members of the CPO who have not participated in the examination of the application under review. It reviews the grounds for rejection in final actions, holds hearings when requested by applicants, and advises the Commissioner in these matters.

If an applicant requesting review asks for a hearing, the Board holds a hearing to permit the applicant to develop verbally a fuller statement of the reasons for contending that the application is not open to objection on the grounds stated by the examiner.

After reviewing the facts, the Board presents its findings to the Commissioner and makes recommendations about further action.

#### 16.07

##### THE COMMISSIONER'S DECISION

The Board's findings and recommendation are placed before the Commissioner for consideration. The Commissioner decides what course of action to follow, and the original signed copy of the decision is sent by registered mail to the applicant or agent.

#### 16.08

##### APPEALS

When the Commissioner supports the examiner either entirely or in part, the applicant may appeal the decision to the

commissaire. Pendant la période d'appel prévue à l'article 41, le requérant peut encore soumettre des modifications visant à surmonter le rejet, modifications qui peuvent être acceptées ou refusées en vertu de la règle 47(3)(c), selon que le BCB considère que lesdites modifications surmontent complètement ou non le rejet. Lorsque la Commission prend en considération des revendications modifiées, elle prend pour acquis que les revendications remplacées constituent de la matière abandonnée et ces dernières ne sont pas considérées.

#### 16.06

##### LA COMMISSION D'APPEL DES BREVETS

La Commission d'appel des brevets se compose d'un ou de plusieurs fonctionnaires supérieurs qui n'ont pas participé à l'examen de la demande en cause. Elle étudie les motifs de rejet contenus dans les décisions finales, organise des auditions sur demande des requérants et conseille le commissaire dans ces domaines.

Si un requérant, qui sollicite une révision, demande également une audition, la Commission l'organise de façon à permettre au requérant de présenter de vive voix un exposé exhaustif des raisons pour lesquelles il soutient que sa demande ne prête pas à objection pour les motifs énoncés par l'examinateur.

Après l'examen des faits, la Commission présente ses conclusions au commissaire et fait des recommandations concernant toute mesure ultérieure.

#### 16.07

##### LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

Les conclusions et recommandations de la Commission sont soumises à l'attention du commissaire. Celui-ci décide de la ligne de conduite à suivre et adresse au requérant ou à son agent, par courrier recommandé, l'original signé de sa décision.

#### 16.08

##### APPELS

Lorsque le commissaire approuve la décision de l'examinateur soit en tout ou en partie, le demandeur peut en appeler de la décision à la

Federal Court. Alternatively, the application may be amended to overcome the rejection if this is possible. In either case, the applicant must act within six months of the date of the decision or prosecution is terminated (Sections 40 and 41).

Whenever an appeal to the Federal Court is lodged, the applicant must ensure that the Notice of Appeal is served on the Commissioner. The original Notice is placed on the examiner's file of the application. Since the Federal Court's decision may be appealed to the Supreme Court, no further action is taken in the CPO until it has been verified that the appeal process has been terminated.

#### **16.09 PROSECUTION AFTER COURT PROCEEDINGS**

The examiner takes action in accordance with the final judgment of the courts. If the applicant has been successful and there are no other matters outstanding (such as conflict or new grounds of rejection), the application is allowed. All claims found to be unpatentable and other matters found objectionable by the court are rejected by the examiner by means of a report written under Rule 46. This report will set a limit of three months from its date for amendment. Failure to reply to this action within the three months or any extension thereunto granted under Rule 139 would result in the abandonment of the application. If the applicant cancels all claims and fails to submit further claims, the application is rejected for failing to comply with Section 34(2) of the Act.

Cour fédérale. Il a également la possibilité de modifier sa demande pour surmonter le rejet si cela s'avère possible. Dans les deux cas, le demandeur doit prendre les mesures appropriées dans les six mois qui suivent la décision sous peine de voir clore la poursuite de sa demande (articles 40 et 41).

Chaque fois qu'un appel est interjeté à la Cour fédérale, le requérant doit veiller à ce que l'avis de motion par voie d'appel soit signifié au commissaire. L'original de l'avis est placé au dossier de l'examineur. Puisqu'il peut en être appelé en Cour suprême de la décision de la Cour fédérale, le BCB ne prend aucune mesure ultérieure avant qu'il ait été vérifié que la procédure d'appel ne soit terminée.

#### **16.09 POURSUITE POSTÉRIEURE AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES**

L'examineur rend une décision conforme au verdict final des tribunaux. La demande est acceptée si la procédure a été favorable au requérant et s'il n'y a pas d'autres points litigieux (conflit et nouveaux motifs de rejet par exemple). L'examineur rejette par l'intermédiaire d'un rapport rédigé aux termes de la règle 46 toutes les revendications que le tribunal juge non brevetables et tous les autres points qu'il considère irrecevables. Les modifications voulues devront être faites dans les trois mois qui suivent l'émission du rapport. Si cette décision ne reçoit pas de réponse dans les trois mois ou en dedans de toute prolongation de délai accordée aux termes de la règle 139, la demande devient abandonnée. Si le requérant annule toutes ses revendications et omet d'en déposer de nouvelles, la demande est rejetée pour défaut de conformité à l'article 34(2) de la Loi.









## 17.01 PURPOSE OF CLASSIFICATION

A classification system is essential to an examining patent office where searches of prior art are required. It is also important as a means whereby industrialists, inventors, researchers and others can locate scientific and technological information, or determine if a new invention is patentable.

In the Canadian Patent Office (CPO), patents covering the same general subject matter are placed in the same class. Each class comprises subclasses which are based on finer distinctions of subject matter within the broad class definition. Subclasses are necessary to limit the extent of the search required in any class. Unfortunately, due to the nature of some technologies, overlapping of some subclasses and even classes is unavoidable. Searchers must be aware, therefore, of the scope and limitations of the classes being searched and must review the contents of related classes and subclasses if a complete search is to be conducted. In the case of a pending application, the Technological Information Services Officer records search notes if searches are to be conducted by the examiner in areas outside that in which the application is classified (See also 1.04).

## 17.02 BASIS OF CLASSIFICATION

Some classes are established on the basis of structure, (e.g. class 260, chemistry, carbon compounds). Others are based on art use (class 83, dentistry), function (class 164, cutting), and product (class 156, packaging) or end effect (class 379, telephony). Inventions classified by art use may have utility in other classes thereby necessitating a search in those other classes. It is possible for a dental drill, say, to be similar in structure or function to drills used for other purposes.

## 17.01 BUT DE LA CLASSIFICATION

Un bureau d'examen de brevet où des recherches dans la technique antérieure sont nécessaires, exige un système de classification. Ce système devient un outil important pour les industriels, inventeurs, chercheurs et autres, leur donnant accès à de l'information tant scientifique que technologique et leur permettant de déterminer si une invention est brevetable.

Au Bureau canadien des brevets (BCB) les brevets ayant trait à une même matière générale sont classés dans la même classe. Chaque classe comprend des sous-classes, lesquelles tiennent compte des nuances distinctives qui s'appliquent à la matière générale telle que définie par la définition de la classe. Les sous-classes sont nécessaires afin de limiter l'étendue d'une recherche éventuelle à faire dans une classe donnée. Malheureusement, étant donné la nature même de certaines techniques, il est impossible d'éviter le chevauchement de certaines sous-classes et même de certaines classes. Ainsi un chercheur doit être au courant de l'étendue et des limites des classes dans lesquelles il fait une recherche et doit vérifier le contenu des classes et sous-classes qui s'y rapportent afin de réaliser une recherche complète. Dans le cas d'une demande en instance, l'agent des Services d'information technologique inscrit des «notes de recherche» si des recherches doivent être faites par l'examineur dans des domaines différents de celui dans lequel ladite demande est classée (voir le paragraphe 1.04 également).

## 17.02 LES BASES DE LA CLASSIFICATION

Certaines classes sont basées sur la structure, (classe 260, chimie, composés du carbone). D'autres classes sont basées sur l'usage (classe 83, dentisterie), sur le fonctionnement (classe 164, coupage), sur le produit (classe 156, emballage) ou sur le résultat obtenu (classe 379, téléphonie). Les inventions classées d'après l'usage peuvent avoir des utilités faisant partie d'autres classes, nécessitant ainsi une recherche dans lesdites autres classes. Par exemple, il se peut qu'un foret dentaire soit similaire au point de vue structure ou fonctionnement à des forets employés à d'autres fins.



### 17.03 ARRANGEMENT OF CLASSES

In the case of an invention that could be classified in either of two classes, it is properly classified if placed in the class assigned superiority in the classification system. When a searcher is unsure which classes have superiority over others, he/she should consult a Technological Information Services Officer (See 1.04).

### 17.04 ARRANGEMENT OF SUBCLASSES

Unless noted to the contrary, the subclasses in any particular class are arranged in a strictly hierarchical order. Subclasses indented equally in the schedule under the class title only are termed first line subclasses (subclasses 111 and 115 in the example below). Often subclasses are divided into other, further indented subclasses (subclasses 112, 114, and 116 below). These in turn may be further divided (subclasses 113, 117, 118 and 120) or redivided (subclass 119) as required by the art field. Each time a subclass is divided, the new subclasses are indented further in the class schedule.

Example:

Class 105	RAILWAY ROLLING STOCK
Subclass	Title
111	TENDER
112	Coal
113	Screw
114	Tank
115	SPECIAL CAR BODIES
116	Dumping
117	Motor operated doors
118	Convertible flat and dumping bottom
119	Side door gondola
120	Selective dumping

Subclasses are arranged in order of the complexity of the inventions included therein. The first appearing subclasses at the top of the schedule provide for complex wholes such as special work and combined machines.

### 17.03 ARRANGEMENT DES CLASSES

Lorsqu'il s'agit d'une invention pouvant être classée simultanément dans deux classes différentes cette invention sera proprement classée si elle est placée dans la classe ayant la supériorité dans le système de classification. Si un chercheur a des doutes quant à savoir quelles classes sont supérieures aux autres, il devrait consulter un agent des Services d'information technologique (voir le paragraphe 1.04).

### 17.04 ARRANGEMENT DES SOUS-CLASSES

A moins d'avis contraire, les sous-classes de toute classe sont disposées strictement suivant un ordre hiérarchique. Les sous-classes également en retrait dans le libellé de la classe apparaissant seulement sous le titre de celle-ci sont des sous-classes de première importance (sous-classes 111 et 115 de l'exemple ci-dessous). Il arrive souvent que des sous-classes soient subdivisées plus avant et d'autres sous-classes plus en retrait (sous-classes 112, 114 et 116 ci-dessous). Ces dernières peuvent être encore subdivisées plus avant (sous-classes 113, 117, 118 et 120) ou resubdivisées (sous-classe 119) tel que requis par la technique en cause. Chaque fois qu'une sous-classe est subdivisée, les nouvelles sous-classes sont toujours de plus en plus en retrait dans le libellé de la classe.

Exemple:

Classe 105	MATERIEL ROULANT POUR CHEMINS DE FER
Sous-Classe	Titre
111	TENDER
112	Charbon
113	Vis
114	Réservoirs
115	CARROSSERIES SPÉCIALES
116	Déchargement
117	Portes motorisées
118	Fonds convertibles plats et à déchargement
119	Wagon à porte latérale
120	Déchargement sélectif

Les sous-classes sont disposées par ordre de complexité des inventions qu'elles incluent. Les

Following these are the subclasses providing for simple whole machines, major parts, minor parts, accessories and miscellaneous parts. The preceding subclasses are deemed "superior" to the succeeding ones.

#### 17.04.01

##### Classification of inventions

Subject matter falling into two or more subclasses is classified according to the following guidelines:

(a) Determine the essential function or effect of the art or instrument to be sought.

(b) Scan the titles of the classes and note those that appear to include the invention sought. Particular attention should be given to the one which has the most intensive or specific title that includes the invention.

(c) When a class has been selected, refer to the class definition and notes thereto. This will verify the selection and will also throw light on the subject matter in question.

(d) Refer to the schedule of subclasses of the selected class. Inspect first the major subclasses whose titles begin farthest to the left and whose initial letters are arranged in vertical alignment. Choose the first appearing major subclass title that includes a characteristic of the invention and study the definition thereof.

(e) If the major subclass definition includes the invention, scan the minor subclasses indented one place to the right immediately under the selected major subclass, selecting the first appearing subclass title to include an additional characteristic of the invention. Proceed in this manner until the most specific minor subclass is found whose title and definition indicate the inclusion of the invention in question. The patents of this subclass should be searched.

(f) On occasion the search must be made in the major subclass since an appropriate minor

premières sous-classes au début du libellé tiennent compte des ensembles complexes tels que des arrangements spéciaux et des appareils combinés. Par la suite et dans l'ordre, viennent les sous-classes tenant compte d'appareils simples mais complets, de pièces maîtresses, de pièces secondaires, d'accessoires et de parties diverses. Les sous-classes qui en précèdent d'autres sont censées être «supérieures» à celles qui les suivent.

#### 17.04.01

##### Classification des inventions

La matière pouvant faire l'objet de deux sous-classes ou plus est classifiée d'après les directives qui suivent:

(a) Déterminer le fonctionnement ou l'effet essentiel de la réalisation ou de l'instrument à être cherché.

(b) Parcourir les titres des classes et prendre note de ceux qui paraissent pertinents en accordant une attention toute particulière à celui qui a le titre le plus spécifique pouvant inclure l'invention.

(c) Une fois une classe choisie, en lire la définition ainsi que les notes s'y rapportant. Ceci confirmera le choix déjà fait et mettra en lumière la matière en question.

(d) Se référer au libellé de la classe choisie. Vérifier d'abord les sous-classes de première importance dont les titres commencent le plus à gauche et dont les premières lettres sont alignées verticalement. Choisir la première telle sous-classe dont le titre renferme une caractéristique de l'invention et en lire la définition.

(e) Si la définition d'une sous-classe de première importance inclut l'invention, parcourir les sous-classes en retrait d'une place vers la droite immédiatement sous ladite sous-classe de première importance choisissant le premier titre desdites sous-classes en retrait susceptible d'inclure une caractéristique additionnelle de l'invention. Procéder de la même manière jusqu'à ce que l'on localise la sous-classe en retrait la plus spécifique dont le titre et la définition couvrent l'invention en question. La recherche des brevets de cette sous-classe devrait être faite.

(f) Occasionnellement, la recherche doit être faite dans la sous-classe de première importance



subclass cannot be found. Also, if the indicated minor subclass contains no pertinent art, the searcher must proceed back to the left to search the more generic subclasses under which it is indented (e.g., if a search in subclass 118 of class 105 fails to produce pertinent art, the searcher should return to subclass 116 to continue the search).

(g) The searcher should bear in mind that the most closely related art should appear in the subclass chosen in step (e) or (f) above; that the invention would not appear in any subclass under which the chosen subclass is indented, nor in any higher-numbered subclasses; that the invention may be found in a lower-numbered subclass under which the selected subclass is not indented, and that the invention may be found in related art classes.

As an illustration of (g) above, let it be supposed that a search is to be conducted on an allegedly new motor-operated door for a dumping railway car body. The most pertinent prior art should appear in class 105, subclass 117. It would not appear in a subclass under which 117 is indented (i.e. 116 or 115), nor in any higher-numbered subclasses (118 onwards). However, it is conceivable that the invention has been made as part of a dumping tender, in which case the prior art would be in subclass 111 (or 112 or 113 depending on the type of tender described). Furthermore, if novelty lies in the particular way in which the doors operate, pertinent art may be located in a different class.

lorsqu'une sous-classe en retrait appropriée ne peut être localisée. De même, s'il appert que la sous-classe en retrait indiquée ne contient pas de réalisations pertinentes, le chercheur doit faire la recherche dans les sous-classes plus génériques sous lesquelles ladite sous-classe indiquée est en retrait (p.ex., si une recherche dans la sous-classe 118 de la classe 105 ne révèle aucune réalisation pertinente, le chercheur devrait revenir à la sous-classe 116 pour parfaire la recherche).

(g) Le chercheur devrait se rappeler que les réalisations les plus rapprochées devraient être trouvées dans la sous-classe choisie au cours des étapes (e) ou (f) ci-dessus; que l'invention ne devrait pas se trouver dans une sous-classe moins en retrait que ladite sous-classe choisie, ni dans des sous-classes portant des numéros supérieurs; que l'invention peut se trouver dans une sous-classe portant un numéro inférieur sous laquelle ladite sous-classe choisie n'est pas en retrait et que l'invention peut se trouver dans les classes apparentées.

Pour illustrer l'étape (g) ci-dessus, supposons qu'il faille faire une recherche sur une supposée nouvelle porte motorisée pour une carrosserie de wagon à déchargement. Les réalisations antérieures les plus pertinentes devraient se trouver dans la classe 105, sous-classe 117. On n'en trouverait pas dans les sous-classes sous lesquelles la sous-classe 117 est en retrait (telles que 116 ou 115), ni dans toute sous-classe portant un numéro supérieur (118 et plus). Cependant il est concevable que l'invention ait été appliquée à un tender à déchargement, dans quel cas, les réalisations antérieures seraient dans les sous-classes 111 (ou 112 ou 113, dépendant du type de tender décrit). De plus, même, si la nouveauté réside dans un mode d'opération particulier de la porte, des réalisations pertinentes peuvent être localisées dans une classe différente.







## 18.01 DEFINITION OF CONFLICT

When two or more applications claim the same invention, conflict exists between them. Conflict also exists when one application discloses but does not claim the invention claimed by another. Conflict does not exist, however, if two applications disclose, but neither claims the same invention. When conflict exists the CPO determines which applicant is the prior inventor and therefore the one entitled to receive a patent for the invention.

The procedure followed when conflict exists is governed by Section 43 of the Patent Act, and Rules 66-74 of the Patent Rules.

### 18.01.01 Conflict with applications filed after October 1st, 1989

Conflict may exist between an application filed after October 1st, 1989 and an application filed before October 1st, 1989. When a conflict of this type is discovered, the CPO will determine which applicant is the prior inventor using the procedure set forth in Section 43, as it reads immediately before October 1st, 1989. Applications all of which were filed after October 1st, 1989 and claiming the same invention, will not be placed in conflict to determine the prior inventor. Such applications will be governed by the provisions of the amended Act and the first application filed will issue to patent (See Chapter 11.04 of the Transitional Manual).

### 18.01.02 Applications filed after October 1st, 1989

The applicant of an application which is in conflict with an application that was filed before October 1st, 1989 will be required by the Commissioner to make a request for examination pursuant to Section 35(1) of the Act. Furthermore, the provisions of Section 27 of the amended Act will still apply to such an application.

## 18.01 DÉFINITION D'UN CONFLIT

Lorsque deux demandes ou plus revendiquent la même invention, ces demandes sont en conflit. Un conflit existe également lorsqu'une demande divulgue sans la revendiquer, l'invention revendiquée dans une autre demande. Il n'y a cependant pas de conflit entre deux demandes, si les deux divulguent la même invention et qu'aucune ne la revendique. Lorsqu'il y a conflit le BCB détermine quel demandeur est le premier inventeur et a droit à un brevet pour l'invention.

La marche à suivre lors de l'existence d'un conflit est dictée par l'article 43 de la Loi sur les brevets et les règles 66 à 74 des Règles sur les brevets.

### 18.01.01 Conflit avec des demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989

Un conflit peut exister entre une demande déposée après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. Lorsqu'un conflit de cette catégorie est découvert, le BCB déterminera lequel des demandeurs est le premier inventeur utilisant la procédure énoncée à l'article 43 dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989. Toutes demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et qui revendiquent la même invention ne seront pas placées en conflit pour déterminer le premier inventeur. De telles demandes seront gouvernées par les dispositions de la Loi modifiée et le brevet sera émis pour la demande déposée la première (voir chapitre 11.04 du recueil transitoire).

### 18.01.02 Demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989

Le commissaire exigera que le demandeur d'une demande qui est en conflit avec une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 soumette une requête d'examen en vertu de l'article 35(1) de la Loi. En plus, les dispositions de l'article 27 de la Loi modifiée s'appliquent encore à cette demande.



## 18.02 DISCOVERY OF CONFLICT

Conflict between two or more applications may be discovered at any time during the copendency of these applications. An allowed application found to be in conflict is to be withdrawn from allowance under the provisions of Rule 75.

## 18.03 EXAMINATION PRIOR TO CONFLICT

Ordinarily applications are prosecuted up to the point of allowance before conflict proceedings are instituted.

If the prosecution of an application is likely to delay a determination under Section 43, Rule 46 is employed to hasten prosecution.

Respecting matters not germane to the conflict, and the patentability of subject matter in conflict it may be expedient to initiate conflict proceedings before such matters are fully resolved.

Questions of unity of invention, introduction of new matter not concerned with the conflict matter, and improper form of some non-conflict claims are typical of those items which may be postponed until after conflict. However, at least one action is taken, prior to conflict, indicating what these objections are and a notification is given in the first conflict letter stating that such objections will be reconsidered after the conflict proceedings have been completed.

### 18.03.01 Requests for Delay of Conflict

Requests that the establishment of a conflict be delayed in view of the prosecution in a foreign country are not normally granted; but if extraordinary considerations apply, the request is referred to the appropriate Division Chief for decision.

## 18.02 DÉCOUVERTE D'UN CONFLIT

La découverte d'un conflit entre deux ou plusieurs demandes de brevets peut être faite en tout temps durant la coïncidence desdites demandes. Une demande acceptée trouvée en conflit doit être retirée aux termes de la règle 75(1).

## 18.03 EXAMEN PRÉALABLE AU CONFLIT

Ordinairement, les demandes sont poursuivies jusqu'à leur acceptation avant d'engager des procédures de conflit.

Si la poursuite d'une demande est de nature à retarder l'engagement desdites procédures selon l'article 43, on a recours à la règle 46 afin de hâter ladite poursuite.

En ce qui a trait aux questions ne se rapportant pas au conflit ainsi que de la brevetabilité de la matière en conflit, il peut s'avérer opportun d'entamer les procédures de conflit avant la résolution complète desdites questions.

L'unité d'invention, l'insertion de nouvelle matière étrangère à la matière en conflit, de même que la non-formalité de quelques revendications hors du conflit constituent des exemples de questions dont la résolution peut être différée jusqu'à la fin du conflit. Toutefois, au moins un rapport est écrit antérieurement aux procédures de conflit, indiquant les objections à surmonter et un avis est donné dans la première lettre ayant trait au conflit à l'effet que de telles objections seront reconsidérées une fois les procédures de conflit terminées.

### 18.03.01 Requêtes pour surseoir au conflit

Les requêtes pour surseoir à l'établissement d'un conflit en vue de la poursuite à l'étranger ne sont normalement pas agréées, mais pour des raisons extraordinaires, la requête est référée au chef de division approprié qui prendra une décision.

## 18.04 DETERMINING PRESENCE OF CONFLICT

In deciding whether conflict exists, consideration is given to the relationship between inventors and applicants, and to subject matter.

### 18.04.01 Applications With Same Assignee

If two or more applications coming under Section 43(1) have the same assignee, the applicants are notified about overlapping claims, and required to restrict them to one of the applications. This applies whether the inventors are the same or not.

If the inventors are not the same, and the assignee desires to retain claims to the same subject matter in both applications so that priority between the inventors may be determined by conflict proceedings, he is allowed to do so.

If two (or more) applications, which would otherwise be in conflict under Section 43(1)(b) because one application claims what the other discloses, are both assigned to the same assignee, conflict proceedings are not instituted. Both applications are allowed assuming they are otherwise allowable.

Rule 43 is applied against both application to require the common assignee to insert a reference in each application to the other application, describing what is claimed therein. The insertion of such a reference serves as a disclaimer in the one application to the subject matter claimed in the other.

### 18.04.02 Conflict When Same Assignee For Some Applications

If two (or more) applications have the same or different filing dates, have different inventors, are assigned to the same assignee, and disclose an invention claimed in the application of a third inventor assigned to a different assignee then conflict exists under Section 43(1)(b) between the former applications and the latter. The conflicting

## 18.04 DÉTERMINATION DE LA PRÉSENCE D'UN CONFLIT

Afin de décider si un conflit existe, on considère la relation qui existe entre inventeurs et demandeurs de même que la matière en cause.

### 18.04.01 Demandes ayant le même cessionnaire

Si deux ou plusieurs demandes tombant sous le coup de l'article 43(1)(a) ont le même cessionnaire, les demandeurs sont avisés au sujet des revendications chevauchantes, et requis de les restreindre à une seule desdites demandes. Ceci s'applique que les inventeurs soient les mêmes ou non.

Si les inventeurs ne sont pas les mêmes et que le cessionnaire désire conserver les revendications à la matière commune dans les deux demandes afin que la priorité entre les inventeurs soit déterminée par des procédures de conflit, il a le loisir de le faire.

Dans le cas où deux (ou plusieurs) demandes, qui autrement seraient en conflit selon l'article 43(1)(b) parce qu'une demande revendique ce que l'autre divulgue, sont cédées au même cessionnaire, on n'entame pas de procédures de conflit. Les deux demandes sont acceptées si elles sont par ailleurs acceptables.

On applique la règle 43 aux deux demandes afin d'exiger du cessionnaire commun d'insérer dans chaque demande une référence à l'autre demande décrivant ce qui y est revendiqué. L'insertion d'une telle référence sert de renonciation dans une demande à la matière revendiquée dans l'autre.

### 18.04.02 Conflit lorsque quelques demandes ont un cessionnaire commun

Si deux (ou plusieurs) demandes ont des dates de dépôt identiques ou différentes, proviennent d'inventeurs différents, sont cédées au même cessionnaire, et divulguent une invention revendiquée dans la demande d'un troisième inventeur, laquelle est cédée à un cessionnaire différent, un conflit existe selon l'article 43(1)(b) entre les premières demandes et la dernière. Les



claims of the third party are offered to the first mentioned assignee for insertion in each of his applications and not merely for insertion in his earlier filed application. But in so doing the assignee of the first mentioned applications is advised, in both of the letters sent to him initiating conflict under Section 45(2), that if he wishes to contest the conflict matter it is preferable that he insert the offered claims in only one of his applications, viz. the application having as the inventor the one who allegedly first invented the conflict matter. If, however, the first mentioned assignee wishes priority between the respective inventors to be determined by the conflict proceedings, both applications may remain in the conflict.

#### 18.04.03

##### **No Conflict Under Section 43(1)(a) When Inventor the Same, Assignees Different**

If two or more applications coming under Section 43(1)(a) have the same inventors but the assignees are different, or if there is one inventor common to all applications, but each application is assigned to a different assignee, it would appear that only one applicant is properly entitled to file. In this case the CPO will require a resolution of the question of which assignment is valid.

#### 18.04.04

##### **No Conflict Under Section 43(1)(b) When Inventor the Same, Applicants Different**

If two or more applications would be in conflict under Section 43(1)(b), but the inventor in each application is the same person, no conflict is declared even if the applicants are different. With only one inventor there will be only one priority date for the invention. The right to the broad claims, in this case, is a matter between the inventor and the applicants, and the CPO need not intervene.

#### 18.04.05

##### **Process, Product, Apparatus**

For conflict purposes, a process and its product, or the apparatus by means of which

revendications de la troisième demande qui sont en conflit sont offertes au premier cessionnaire désigné pour insertion dans chacune de ses demandes et non seulement pour insertion dans sa première demande déposée. Toutefois, dans un tel cas, on avise le cessionnaire des premières demandes mentionnées et ce, dans les deux lettres qui lui sont expédiées, entamant le conflit sous l'article 43(2). S'il désire disputer la matière en conflit, il est préférable qu'il insère les revendications offertes dans seulement une de ses demandes, à savoir: la demande dont l'inventeur a présumément inventé la matière en conflit le premier. Si toutefois, le premier cessionnaire désigné désire la priorité entre les deux inventeurs respectifs par voie de conflit, les deux demandes peuvent demeurer dans le conflit.

#### 18.04.03

##### **Pas de conflit selon l'article 43(1)(a) quand il s'agit du même inventeur et de cessionnaires différents**

Si deux ou plusieurs demandes tombant sous le coup de l'article 43(1) ont le même inventeur mais des cessionnaires différents, ou s'il y a un inventeur commun à toutes les demandes, mais que chaque demande soit cédée à un cessionnaire différent, il semblerait qu'en l'occurrence un seul demandeur soit habilité à déposer. Dans ce cas, le BCB exigera de savoir laquelle des cessions est valide.

#### 18.04.04

##### **Pas de conflit selon l'article 43(1)(b) quand il s'agit du même inventeur et de demandeurs différents**

Si deux ou plusieurs demandes devaient être en conflit sous l'article 43(1)(b), mais que l'inventeur dans chaque demande soit la même personne, on ne déclare pas de conflit même si les demandeurs sont différents. N'ayant qu'un seul inventeur, une seule date de priorité peut être établie pour l'invention. Le droit à la revendication large, dans ce cas, est une question à être résolue entre l'inventeur et les demandeurs, et le BCB n'a pas à intervenir.

#### 18.04.05

##### **Procédé, produit, appareil**

Aux fins de conflit, un procédé et le produit qui en résulte ou l'appareil au moyen duquel on réalise



it may be carried out or made, are considered to be different inventions. If one applicant discloses only a process, and the other only an apparatus which could be used in the process, there is no conflict. However, if the applicant claiming the process also discloses the apparatus, then Section 43(1)(b) applies and conflict proceedings are initiated.

#### 18.04.06

##### Combinations and Sub-Combinations

Claims defining a combination of elements A, B and C disclosed in one application are considered to be directed to a different invention from claims directed to a subcombination A in another application which discloses only the subcombination A. However Section 43(1)(b) applies. Only the claims to subcombination A are placed in conflict.

A similar situation may exist with regard to process claims. One application may only disclose and claim a process involving the steps A, B and C, and a second application disclose and claim the steps A, B, C, D and E. These two applications are in conflict under Section 43(1)(b). The claims to the process covering steps A, B, C are placed in conflict.

#### 18.04.07

##### Genus-Species and Broad-Narrow Claiming of an Invention

As a general rule conflict is not declared between two parties disclosing different species or embodiments of the same broad invention, unless one of them is seeking to claim the invention in its broad or generic aspects.

Different embodiments of a broad invention are considered to be separate and distinct inventions which may support separate patents.

#### 18.04.08

##### Section 39 Applications

If two applications governed by Section 39 each have a claim to the same product made

ledit procédé ou fabrique ledit produit sont considérés comme des inventions différentes. Si un demandeur divulgue seulement un procédé, et l'autre seulement un appareil qui pourrait être employé au cours du procédé, il n'y pas de conflit. Cependant, si le demandeur revendiquant le procédé divulgue aussi l'appareil, l'article 43(1)(b) s'applique et des procédures de conflit sont entamées.

#### 18.04.06

##### Combinaisons et sous-combinaisons

Des revendications définissant une combinaison des éléments A, B et C divulguée dans une demande sont considérés comme visant une invention différente par rapport à des revendications visant une sous-combinaison A d'une autre demande ne divulguant que la sous-combinaison A. Cependant, l'article 43(1)(b) s'applique ici. Seules les revendications à la sous-combinaison A sont mises en conflit.

Une situation similaire peut exister à l'égard de revendications au procédé. Une demande peut ne divulguer et ne revendiquer qu'un procédé faisant intervenir les étapes A, B et C tandis qu'une seconde demande divulgue et revendique les étapes A, B, C, D, et E. Ces deux demandes sont en conflit selon l'article 43(1)(b). Les revendications au procédé faisant intervenir les étapes A, B et C sont mises en conflit.

#### 18.04.07

##### Revendication "étendue-limitée" ou du type "genre-espèces" d'une invention

En général, on ne déclare pas de conflit entre deux parties divulguant différentes espèces ou diverses réalisations d'une même invention de portée très étendue à moins que l'une d'elles ne cherche à revendiquer l'invention sous ses aspects étendus ou génériques.

Diverses réalisations d'une invention de portée étendue sont considérées comme des inventions séparées et distinctes qui peuvent faire l'objet de brevets séparés.

#### 18.04.08

##### Demandes régies par l'article 39

Si deux demandes régies par l'article 39 contiennent chacune une revendication du même

dependent on different processes, there is no conflict even though the processes might be considered equivalent.

#### 18.04.09

##### Reissue Applications

Reissue applications are subject to normal examination including conflict proceedings.

#### 18.05

##### SUGGESTING CLAIMS

Section 43(2) of the Patent Act states that "The Commissioner shall give to each applicant the opportunity of inserting the same or similar claims...". This section, together with Rule 137, is the basis for the CPO practice of suggesting claims to applicants so as to define the conflicting matter clearly. Cases arise where common subject matter is claimed but claims on file cannot be exchanged due to the inclusion in them of matter additional to the conflict, or due to overlapping subject matter. In such cases a conflict exists but new claims are composed that will accurately set forth the conflicting subject matter. The drafting of the claims is limited to cases where the conflict is not properly defined by the claims on file.

#### 18.05.01

##### Inventions Involving Overlapping Temperature Ranges, Percentage of Constituents Etc.

Where one application discloses a process involving a temperature range of 150 to 250 degrees and a second application discloses substantially the same invention but with a temperature range of 175 to 275 degrees a claim may be composed in the CPO for the overlapping part of the range, namely 175 to 250 degrees.

Similar situations exist where percentages of constituents overlap. For example, one applicant may disclose a composition containing 15 to 25% of a substance and a second applicant substantially the same

produit lesdites revendications dépendant de procédés différents, elles ne sont pas en conflit même si les procédés peuvent être considérés comme équivalents.

#### 18.04.09

##### Demandes de redélivrance

Les demandes de redélivrance sont sujettes à l'examen normal incluant les procédures de conflit.

#### 18.05

##### SUGGESTION DE REVENDICATIONS

L'article 43(2) de la Loi sur les brevets stipule que "Le commissaire doit procurer à chaque demandeur l'occasion d'insérer dans sa demande les mêmes revendications ou des revendications similaires..." Cet article de même que la règle 137 constitue la base de la pratique du BCB de suggérer des revendications aux demandeurs de façon à définir clairement la matière en conflit. Des cas se présentent où de la matière commune est revendiquée mais où les revendications au dossier ne peuvent être échangées du fait qu'elles contiennent de la matière additionnelle, étrangère au conflit ou du fait qu'il y a chevauchement de matière. Dans de tels cas, il existe un conflit et de nouvelles revendications sont rédigées afin d'établir avec précision la matière en conflit. La rédaction des revendications est limitée aux cas où le conflit n'est pas défini proprement par les revendications au dossier.

#### 18.05.01

##### Inventions impliquant des chevauchements d'intervalles de température, de pourcentage des constituants etc...

Lorsqu'une demande divulgue un procédé impliquant un intervalle de température de 150° à 250° et qu'une seconde demande divulgue substantiellement la même invention impliquant un intervalle de température de 175° à 275°, le BCB peut rédiger une revendication se rapportant à la partie des intervalles qui chevauchent c'est-à-dire de 175° à 250°.

Des situations similaires se rencontrent lorsque les pourcentages des constituants se chevauchent. Par exemple, un demandeur peut divulguer une composition contenant de 15 à 25% d'une substance et un second demandeur



composition containing 17 to 28% of the substance.

Before claims are drafted to better define a conflict there must be at least one claim existing in one of the applications claiming at least the overlapping part of the range. Otherwise the requirements of Section 43(1) would not be met.

#### 18.05.02

#### Markush Claims

A Markush claim is one drawn to cover selected members of a genus as contrasted to all the members, so as to exclude inoperative members of the genus. Markush claims are normally restricted to chemical cases. Thus if an inventor finds that certain substances falling in a well-known chemical group will serve equally well in his invention, but that certain other substances do not work, he may use a sub-generic term to include those found useful and to exclude those which will not be useful.

Where one application contains a Markush type claim which covers a group consisting of four related substances, A, B, C and D, and another application contains a Markush type claim which covers a group D, E, and F, the CPO composes a claim to the common substance (here D), or substances and a conflict is initiated on such common subject matter.

#### 18.06

#### CLAIMS DEPENDENT ON OUTCOME OF CONFLICT

When applications are examined to select conflicting claims, it may be found that there are other claims present which cannot be used as conflict claims due to slight differences not disclosed in the opposing application, but which are so similar to the conflict matter that they are not patentably different.

In the first conflict letter, claims not patentably different from conflict claims are indicated to the applicant who is also informed that, if he loses the conflict, such

substantiellement la même composition contenant de 17 à 28% de ladite substance.

Avant de rédiger des revendications pour mieux définir un conflit, il doit y avoir dans une des demandes au moins une revendication revendiquant au moins la partie des intervalles qui chevauchent. Autrement, les exigences de l'article 43(1) ne seraient pas satisfaites.

#### 18.05.02

#### Revendications de type "Markush"

Une revendication de type "Markush", en est une rédigée de manière à comprendre des espèces choisies d'un genre par opposition à toutes les espèces du genre de façon à exclure les espèces inopérantes du genre. Les revendications du type "Markush" sont normalement limitées aux demandes du domaine de la chimie. Ainsi, si un inventeur trouve que certaines substances d'une catégorie connue de produits chimiques peuvent indifféremment être employées pour réaliser son invention tandis que d'autres sont inopérantes, il peut avoir recours à un terme sous-générique qui inclura les substances utiles tout en excluant celles qui ne le sont pas.

Lorsqu'une demande contient une revendication du type "Markush" qui couvre un groupe consistant en quatre substances apparentées, A, B, C et D, et qu'une autre demande contient une revendication du type "Markush" qui couvre un groupe D, E et F, le BCB rédige une revendication visant la ou les substances communes (D en l'occurrence) et un conflit est entamé basé sur une telle substance commune.

#### 18.06

#### REVENDICATONS DÉPENDANT DE LA RÉOLUTION DU CONFLIT

Lorsqu'on examine des demandes pour choisir les revendications en conflit, il se peut qu'il y ait d'autres revendications qui ne peuvent être utilisées comme revendications en conflit à cause de différences mineures qui ne sont pas divulguées dans la demande opposée mais qui sont si rapprochées de la matière en conflit qu'elles n'en diffèrent pas d'une manière brevetable.

Dans la première communication ayant trait au conflit, les revendications qui ne diffèrent pas d'une manière brevetable des revendications en conflit



claims will be rejected. He is also advised that should he win the conflict the allowability of these claims will be considered after the conflict.

#### **18.07 SIMULTANEOUS ACTION ON ALL APPLICATIONS**

Letters issued under Section 43(2) are sent out at the same time to each applicant in the conflict. This procedure is also followed for letters under Section 43(3) and (4) combined and those under Section 43(5). It may be necessary, however, to issue a letter under Section 43(4) to one applicant, but not to the other, if a conflict claim is being rejected.

#### **18.08 MARKING OF CONFLICT CLAIMS**

Conflict claims are marked consecutively with the designations "C1, C2" etc. placed in the margin starting with one application and following on with the conflict claims in the next application, then with those in the third application, and so on, depending on the number of applications involved.

Identical claims carry the same "C" number. Similar claims in conflict which are not identical bear different "C" numbers. The applicant is instructed in the Section 43(2) letter to place the "C" number in the margin opposite each claim he inserts in his application from the conflicting claims offered him.

#### **18.08.01 Dependant Claims**

Dependent claims submitted from one application to another for conflict purposes refer to the claim on which they are dependent by the "C" number of such claim.

sont signalées au demandeur qui est également avisé que s'il perd le conflit, de telles revendications seront rejetées. Il est également avisé à l'effet que s'il gagne ledit conflit, l'acceptation desdites revendications sera considérée une fois le conflit terminé.

#### **18.07 DÉCISION SIMULTANÉE SUR TOUTES LES DEMANDES**

Les lettres établies d'après l'article 43(2) sont expédiées simultanément à chaque demandeur prenant part au conflit. Cette façon de procéder est également employée pour les lettres établies d'après les articles 43(3) et (4) combinés ainsi que d'après l'article 43(5). Il peut cependant s'avérer nécessaire d'expédier une lettre établie d'après l'article 43(4) à un demandeur et non à l'autre si une revendication en conflit est rejetée.

#### **18.08 NOTATIONS DES REVENDICATIONS CONCURRENTES**

Les revendications concurrentes sont notées consécutivement en employant les notations «C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>» etc., placées dans la marge, commençant par les revendications concurrentes contenues dans une demande et continuant avec celles contenues dans une seconde demande, une troisième demande et ainsi de suite suivant le nombre de demandes impliquées.

Les revendications identiques portent la même notation «C». Les revendications concurrentes qui sont similaires mais non identiques portent des notations différentes. Dans la communication établie d'après l'article 43(2) on avise le demandeur de placer les notations «C» dans la marge vis-à-vis chaque revendication choisie parmi les revendications concurrentes qui lui sont offertes et qu'il décide d'insérer dans sa demande.

#### **18.08 01 Revendications dépendantes**

Les revendications dépendantes tirées d'une demande et soumises dans une autre aux fins de conflit réfèrent à la revendication de laquelle elles dépendent en se servant de la notation «C» de ladite revendication.

For the application from which the dependent claim originates, it is not normally necessary for the applicant to submit a fresh claim sheet inserting the conflict "C" numbers. When he advises the CPO of his intent to contest priority for such claim, the CPO enters the appropriate "C" designations.

In some cases it may be necessary to require applicants to re-submit conflict claims in non-dependent form, for example, when the main claim is not in the conflict.

## 18.09

### LANGUAGE OF APPLICATIONS

When an application written in one of the two languages official in Canada (English and French) is in conflict with one in the other official language, any claims that are submitted to the opposing applicants are in the language of the originating specification, together with a CPO translation thereof. If applicants refuse to accept the CPO translation because they believe it does not reflect proper meaning of the original text, they may submit what they consider to be a proper translation.

## 18.10

### SUMMARY OF CONFLICT PROCEDURE

The following summarizes briefly the procedure followed in handling conflicts. Fuller details are given in Sections 18.11 et seq.

Prosecution by means of examiners' actions is suspended during conflict proceedings. The conflict proceedings under Section 43(2), Section 43(3) and (4), Section 43(4), and Section 43(5) are conducted by "Commissioner's letters", which are signed for the Commissioner by the examiner. The first letter is issued under Section 43(2). Provided conflict is maintained, the next letter is issued under Section 43(3) and (4). If it is decided that conflicting subject matter should be rejected in view of located or submitted prior art, this is done at the Section 43(4) stage.

This examination is limited to that permitted

Pour ce qui est de la demande qui contenait originalement la revendication dépendante, il n'est pas normalement nécessaire que le demandeur soumette une nouvelle page de revendications contenant les notations «C». Sur avis au BCB de son intention de disputer le priorité d'une telle revendication, le BCB inscrit les notations «C» appropriées.

Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'exiger des demandeurs de resoumettre des revendications concurrentes sous forme indépendante, par exemple lorsque la revendication principale n'est pas en conflit.

## 18.09

### LANGAGE DES DEMANDES

Lorsqu'une demande rédigée dans une des deux langues officielle (français et anglais) est en conflit avec une demande rédigée dans l'autre langue officielle, toutes revendications soumises au demandeur opposé sont dans la langue du mémoire descriptif duquel elles sont tirées accompagnées d'une traduction du BCB. Si les demandeurs refusent d'accepter la traduction du BCB, croyant qu'elle ne rend pas avec exactitude la signification du texte d'origine, ils peuvent en soumettre une autre qu'ils croient plus appropriée.

## 18.10

### SOMMAIRE DE LA PROCÉDURE DE CONFLIT

Ce qui suit résume brièvement la marche suivie au cours du conflit. De plus amples détails sont donnés aux paragraphes 18.11 et suivants.

La poursuite au moyen de rapports d'examineurs est suspendue pour la durée des procédures de conflit. Lesdites procédures sous l'article 43(2), l'article 43(3) et (4), l'article 43(4) et l'article 43(5) sont conduites par l'entremise de "Lettres du commissaire" signées par l'examineur au nom du commissaire. La première lettre est établie selon l'article 43(2). Si le conflit est maintenu la lettre suivante est établie selon l'article 43(3) et (4). S'il est établi que de la matière en conflit devrait être rejetée en vue de document trouvé ou soumis traitant de réalisations antérieures on la rejette à l'étape (4) de l'article 43.

Cet examen doit se limiter à ce que permet l'article 43(4). À la terminaison de la poursuite



by Section 43(4). When prosecution under Section 43(3) and (4) or Section 43(4) is completed, letters are sent out under Section 43(5) calling for affidavits showing when the inventions were made.

When the time limit for reply to the Section 43(5) letter has expired, the sealed envelopes containing the affidavits are opened in accordance with Section 43(6).

A determination is next made as to who is the prior inventor. The Commissioner then notifies the applicants which applicant is awarded the conflict claims in accordance with Section 43(7).

A time limit of six months is specified during which the applicants may commence proceedings in the Federal Court for a fresh determination of their respective rights. No extension to this time limit is possible (*Philco v. R.C.A. Victor*, (1967) 1 Ex. C.R. 450).

If no applicant commences proceedings in the Federal Court under Section 43(8) within the time limit set, the examiner resumes prosecution as outlined in 18.22.01. If one applicant does commence proceedings in the Court, prosecution is suspended until completion of such proceedings, and then prosecution is resumed.

#### 18.11

#### TIME LIMITS FOR RESPONSES TO CONFLICT LETTERS

The time limits given for responses to conflict letters under Section 43 are as follows:

Section 43(2)	3 months
Section 43(3) and (4)	2 months
Section 43(4)	4 months
Section 43(5)	6 months

Second conflict letters under the same subsection may be given shorter time limits.

The letters under Sections 43(2), 43(3) and (4), 43(4) and 43(5) are not governed by Section 30 of the Act, and the Exchequer Court decision of *Philco v. R.C.A. Victor*, (1967) 1 Ex. C.R. 450, is not applicable to proceedings within the CPO. A request for

selon l'article 43(3) et (4) ou l'article 43(4), des lettres sont expédiées selon l'article 43(5) exigeant la sousmission d'affidavits démontrant quand les inventions ont été réalisées.

À l'expiration du délai de réponse à la lettre établie selon l'article 43(5), les enveloppes scellées contenant les affidavits sont ouvertes tel que prescrit par l'article 43(6).

On détermine par la suite qui est le premier inventeur. Le commissaire avise alors les demandeurs du résultat de ladite détermination quant à savoir à quel demandeur les revendications concurrentes sont accordées tel que prescrit à l'article 43(7).

Un délai de six mois est alors fixé en dedans duquel les demandeurs peuvent entamer des procédures à la Cour Fédérale qui permettront à nouveau de déterminer leurs droits respectifs. Aucune prolongation de ce délai ne sera accordée (*Philco v. R.C.A. Victor*, (1967) 1 Ex. C.R. 450).

Si aucun des demandeurs n'entame des procédures à la Cour Fédérale sous l'article 43(8) en dedans du délai fixé, l'examineur reprend la poursuite tel qu'indiqué au paragraphe 18.22.01. Si l'un des demandeurs commence des procédures à la Cour, la poursuite est suspendue jusqu'à la fin desdites procédures et reprise par la suite.

#### 18.11

#### DÉLAIS DE RÉPONSES AUX LETTRES DE CONFLIT

Les délais de réponses aux lettres de conflit établies selon l'article 45 sont fixés comme suit:

Article 43(2)	3 mois
Article 43(3) et (4)	2 mois
Article 43(4)	4 mois
Article 43(5)	6 mois

Des délais plus courts peuvent être fixés pour répondre à toute seconde lettre de conflit écrite sous le même sous-article.

Les lettres établies sous les article 43(2), 43(3) et (4) et 43(5) ne tombent pas sous le coup de l'article 30 de la Loi sur les brevets, et la décision de la Cour de l'Échiquier dans la cause de *Philco v. R.C.A. Victor*, (1967) 1 Ex. CR. 450 ne



extension of time to respond to any of these letters under Rule 139 will be considered by the CPO but will be granted only for exceptional reasons.

While such request for extension may be granted before or after the original time period expires and may lengthen the response time to a date more than 6 months from the date of the letter, commencement of a subsequent stage of conflict proceedings may preclude the granting of such request.

If a request for an extension of time is granted to one party to a conflict, the date for acting is extended for all parties to the conflict. The other parties to the conflict will be informed of the extension if there is sufficient time to do so before the extension expires.

#### 18.11.01

##### Consequences of Failure to Reply to Conflict Letters

A failure to reply to a Section 43(2) or a Section 43(5) letter is not considered to lead to abandonment of the application as a whole but rather of the conflicting subject matter (Rule 69(2)).

Failure to reply to a combined Section 43(3) and (4) letter has no effect on the prosecution of the application in conflict.

A failure to reply to a Section 43(4) letter does not cause abandonment of either the application or the conflicting claims not rejected in the letter, but rather it is held to be a failure to contest priority with respect to the conflicting claims rejected.

#### 18.12

##### APPLICATIONS REMOVED FROM OR ADDED TO CONFLICT

Whenever one application is removed from a conflict, all parties to the conflict are notified.

Whenever an application is added to a conflict, the parties affected by the addition are notified in a new letter written under Section 43(2).

s'applique pas aux procédures internes au BCB. Toute requête de prolongation de délai de réponse à n'importe laquelle de ces lettres, établie par la règle 139, sera prise en considération par le BCB mais ne sera accordée que pour des raisons exceptionnelles.

Quoiqu'une telle requête de prolongation puisse être accordée avant ou après l'expiration du délai original et puisse reporter la réponse à une date dépassant de six mois la date de la lettre, l'engagement d'une étape subséquente de la procédure de conflit peut empêcher l'accord d'une telle requête.

Si une prolongation de délai est accordée à l'une des parties au conflit, le délai pour toute action subséquente des autres parties est également prolongé. Les autres parties au conflit seront informées de ladite prolongation si le temps le permet avant l'expiration du délai prolongé.

#### 18.11.01

##### Conséquences du défaut de réponse aux lettres de conflit

Le défaut de répondre à une lettre établie selon l'article 43(2) ou 43(5) n'est pas considéré comme conduisant à l'abandon de la demande dans sa totalité mais plutôt de la matière en conflit (règle 69(2)).

Le défaut de répondre à une lettre établie selon l'article 43(3) et (4) combinés est sans effet sur la poursuite de la demande en conflit.

Le défaut de répondre à une lettre établie selon l'article 43(4) ne conduit à l'abandon ni de la demande, ni des revendications en conflit non rejetées dans ladite lettre, mais est plutôt considéré comme un défaut de disputer la priorité des revendications concurrentes rejetées.

#### 18.12

##### DEMANDES RETIRÉES OU AJOUTÉES AU CONFLIT

Lorsqu'une demande est retirée d'un conflit, toutes les parties en sont avisées.

Lorsqu'une demande est ajoutée à un conflit, les parties touchées par ladite addition en sont avisées dans une nouvelle lettre établie en vertu de l'article 43(2).

## 18.13 PROCEDURE UNDER SECTION 43(2)

### 18.13.01 The First Conflict Letter

The letter refers to Section 43(2), sets out the time limit for response, acknowledges the applicant's previous response, specifies the claims presently in the application, and indicates the existence of conflict. It identifies the conflicting applications by using only sufficient digits to differentiate the applications in the conflict and substituting X's for the other digits; e.g., 987,026 is identified as XXX,XX6 if the other application numbers in the conflict do not terminate with 6, but it is identified as XXX,X26 if another application number in the conflict ends in 6.

The letter also states which claims (if any) of the application are identical with claims appearing in the conflicting applications, the "C" numbers assigned to them and which other applications contain such claims.

Another paragraph indicates which of the applicant's claims, if any, have been submitted to the other applicants, to whom they have been submitted, and the conflict designation ("C" number) assigned to them.

Other paragraphs specify which of the conflicting applicant's claims are in conflict, or which claims are suggested claims drafted by the CPO.

The letter correlates the conflicting claims within each of the conflicting applications, so that the applicant knows clearly how his claims relate to each of the other applications.

If the application contains claims which are not in conflict but which are not patentably different (N.P.D.) from the conflicting claims, they are indicated as such in another paragraph. These N.P.D. claims do not carry the "C" number designation.

Another paragraph requires the applicant to reply to the letter if he wishes to contest priority with respect to the conflicting subject matter.

## 18.13 MARCHE À SUIVRE SELON L'ARTICLE 43(2)

### 18.13.01 La première lettre de conflit

La lettre fait référence à l'article 43(2), fixe un délai de réponse, accuse réception de la dernière réponse du demandeur, spécifie les revendications présentes dans la demande et indique l'existence d'un conflit. Elle identifie les demandes concurrentes par l'emploi de suffisamment de chiffres qui permettent de différencier lesdites demandes concurrentes, substituant des x aux autres chiffres; p.ex. 987,026 est identifié par xxx,xx6 si les numéros des autres demandes en conflit ne se terminent pas par un 6, mais il sera identifié par xxx,x26 si le numéro d'une autre demande en conflit se termine par un 6.

La lettre établit également quelles sont les revendications identiques (s'il y en a) contenues dans la demande et dans les demandes concurrentes, les notations «C» qui leur sont assignées ainsi que les autres demandes contenant de telles revendications.

Un autre paragraphe indique lesquelles des revendications du demandeur, s'il y en a, ont été soumises aux autres demandeurs, à qui elles ont été soumises, ainsi que la notation «C» qui leur a été assignée.

D'autres paragraphes spécifient quelles revendications sont en conflit avec les revendications du demandeur ou les revendications suggérées qui ont été rédigées par le BCB.

La lettre met en corrélation les revendications concurrentes avec chacune des demandes en conflit, de façon à ce que le demandeur sache clairement la manière dont ses revendications sont reliées à chacune de celles des autres demandes.

Si la demande contient des revendications qui ne sont pas en conflit mais qui ne diffèrent pas d'une manière brevetable des revendications concurrentes, on l'indique dans un paragraphe séparé. Ces revendications ne portent pas de notation «C».

Un autre paragraphe exige que le demandeur réponde à la lettre s'il désire disputer la priorité de la matière en conflit.



Slight variations of the first letter are sometimes necessary, depending on particular circumstances. Sometimes identical claims are all that appear in both applications, in which case a mere statement to this effect and the allotment of marginal "C" designations is all that is necessary. In some cases a claim from a third party is offered to both the applicant and a second party. In this case the letter will indicate that if both applicants accept the claim from the third party they will also be in conflict with each other.

When a Section 43(2) letter is mailed, a copy of Section 43 is enclosed as required by Section 43(2).

#### 18.13.02

##### **Different Parties in a Conflict, Same Agent**

If a patent agent represents two (or more) different parties in conflict when a Section 43(2) letter is being mailed out, the CPO notifies the agent. The agent must limit his activity to one applicant by withdrawing as agent from all other applications in conflict.

#### 18.13.03

##### **Response to the Section 43(2) Letter**

An applicant must reply to the Section 43(2) letter if he wishes to contest priority of any claims to conflicting subject matter. He must insert and/or retain conflicting claims and specify which conflicting matter he wishes to contest.

Rule 68 permits the entry of general amendments to an application up to the time specified for response to the Section 43(2) letter, and such amendments are entered or refused under the same guidelines as those which apply to amendments received during normal prosecution.

If an amendment in response to the Section 43(2) letter contains claims which should be offered to a conflicting applicant, further letters are written under Section 43(2). These claims will be given new "C" numbers.

Dépendant des circonstances, de légères modifications de la première lettre sont parfois nécessaires. Quelques fois, seulement des revendications identiques sont contenues dans les deux demandes, en quels cas, une simple mention de ce fait et une attribution des notations marginales «C» sont nécessaires. Dans certains cas, une revendication d'une troisième partie est offerte au demandeur et à une seconde partie. En l'occurrence, la lettre établira que si les deux demandeurs acceptent la revendication de la troisième partie, ils seront également en conflit l'un avec l'autre.

Lorsqu'une lettre établie selon l'article 43(2) est postée, une copie de l'article 43 y est jointe tel que requis par l'article 43(2).

#### 18.13.02

##### **Différentes parties à un conflit, même agent**

Si un agent de brevets représente deux (ou plusieurs) parties différentes dans un conflit lors de l'expédition d'une lettre établie selon l'article 43(2), le BCB en avise l'agent. Ce dernier doit se restreindre à ne représenter qu'un seul demandeur et se retirer comme agent de toutes les autres demandes en conflit.

#### 18.13.03

##### **Réponse à une lettre établie selon l'article 43(2)**

Un demandeur doit répondre à la lettre établie selon l'article 43(2) s'il souhaite disputer la priorité de toutes revendications visant la matière en conflit. Il doit insérer et/ou retenir les revendications concurrentes et spécifier la matière en conflit qu'il désire disputer.

La règle 68 permet l'insertion de modifications d'ordre général dans une demande jusqu'à la limite du délai de réponse à la lettre établie selon l'article 43(2) et de telles modifications sont insérées ou refusées pour les mêmes raisons qui s'appliquent aux modifications reçues en cours normal de poursuite.

Si une modification en réponse à la lettre établie selon l'article 43(2) contient des revendications qui devraient être offertes à un demandeur qui prend part au conflit, des lettres supplémentaires seront établies selon l'article 43(2). De nouvelles notations «C» seront attribuées à ces revendications.



**18.13.04****Procedure if No Reply to the Section 43(2) Letter**

If an applicant does not reply to a Section 43(2) letter, he loses his right to the conflicting subject matter, but the application itself is not considered abandoned.

His application is removed from the conflict and any conflicting claims on file and any claim not patentably different from a claim offered for insertion is refused to him under Rule 69(2) by an examiner's action written under Rule 46. If none of the parties replies to the Section 43(2) letters, these claims are refused to all parties.

**18.14****AMENDMENTS DURING CONFLICT**

Amendments which partially or totally avoid the conflict by cancellation of any of the conflicting claims will be accepted at any time before the commencement of proceedings in the Federal Court.

If at any time during conflict proceedings an applicant cancels any conflicting claims he forfeits his right to those claims and to any claims not patentably different therefrom. The cancelled claims are no longer in the conflict so far as that application is concerned. If all of the conflicting claims in the application are cancelled, the conflict is terminated so far as that application is concerned.

Other amendments submitted after expiry of the time limit under Section 43(2) are refused under Rule 68 if they do not aid in resolving the conflict. They will be reconsidered after the termination of the conflict if resubmitted by the applicant at that time.

New matter submitted during conflict is dealt with as outlined in 7.06.05.

An amendment refused under Rule 68 (unless it is a supplementary disclosure acceptable under Rule 53) will not be reconsidered at the termination of conflict unless it is resubmitted to the CPO by the applicant.

**18.13.04****Marche à suivre à défaut de réponse à la lettre établie selon l'article 43(2)**

Si un demandeur ne répond pas à une lettre établie selon l'article 43(2), il perd ses droits à la matière en conflit, toutefois, la demande ne devient pas abandonnée. Sa demande est retirée du conflit et toutes revendications concurrentes au dossier, de même que toute revendication ne différant pas d'une manière brevetable d'une revendication offerte pour insertion lui sont refusées en vertu de la règle 69(2) par l'entremise d'un rapport d'examineur écrit en vertu de la règle 46. Si aucune des parties ne répondent aux lettres établies selon l'article 43(2), ces revendications sont refusées à toutes les parties.

**18.14****MODIFICATIONS DURANT UN CONFLIT**

Les modifications qui surmontent le conflit en tout ou en partie par l'annulation de toutes revendications concurrentes seront acceptées en tout temps avant le commencement des procédures à la Cour Fédérale.

Si en tout temps durant les procédures de conflit un demandeur annule toutes revendications concurrentes, il perd ses droits à ces revendications de même qu'à toutes revendications qui n'en diffèrent pas d'une manière brevetable. Les revendications annulées ne font plus partie du conflit en ce qui concerne la demande. Si toutes les revendications concurrentes de la demande sont annulées, le conflit est terminé en autant que cette demande est concernée.

Toutes autres modifications soumises après l'expiration du délai de réponse fixé par l'article 43(2) sont refusées en vertu de la règle 68 si elles n'aident pas à la résolution du conflit. Elles seront reconsidérées une fois le conflit terminé si le demandeur les soumet de nouveau à ce moment là.

Toute matière nouvelle soumise durant un conflit est traitée tel qu'établi au chapitre 7.06.05.

Une modification refusée au terme de la règle 68 (à moins qu'il s'agisse d'une divulgation supplémentaire acceptable selon la règle 53) ne sera pas reconsidérée une fois le conflit terminé à moins qu'elle soit resoumise au BCB par le demandeur.

If an applicant submits art which does not apply to the conflict claims, or submits arguments upon which the examiner may not act in the next conflict letter he is so informed in the next letter by inclusion of the statement:

"The arguments (or art) submitted by the applicant in his letter of (date) have been considered, but it has been decided to proceed to the next stage of the conflict under Section..."

This will be followed by the reasons why the arguments or art are not being discussed in this letter. Such reasons may be:

- (a) the arguments are not pertinent,
- (b) the art is not applicable,
- (c) the art is pertinent but may not be applied until the conflict proceedings reach the Section 43(4) stage or
- (d) the arguments are pertinent but may be considered only at the Section 43(7) stage of the conflict proceedings.

#### **18.15 RULE 66, INTERCHANGE OF NAMES**

The CPO interchanges the names of parties to a conflict under Rule 66 when so authorized by the parties. Where one party has not agreed to an exchange of names his/her name is not interchanged.

#### **18.16 PROCEDURE UNDER COMBINED SECTION 43(3) AND (4)**

##### **18.16.01 Section 43(3) and (4) Letter**

When the applicants reply to the letters under Section 43(2) and contest priority of conflicting claims, the applicants are advised, in accordance with Section 43(3), of those conflicting claims which each applicant has retained and/or has accepted. In these letters, the applicants are also advised of the provisions of Section 43(4) whereby the

Si un demandeur soumet des réalisations qui ne s'appliquent pas aux revendications concurrentes, ou soumet une argumentation à laquelle un examinateur ne puisse répondre dans la lettre de conflit subséquente, il en est informé dans ladite lettre par l'énoncé suivant:

"Les arguments (ou réalisations) soumis par le demandeur sans sa lettre du (date) ont été pris en considération, toutefois, il a été décidé de procéder à l'étape suivante du conflit selon l'article..."

Cet énoncé sera suivi d'une explication donnant les raisons pour lesquelles lesdits arguments ou réalisations ne sont pas discutés dans cette lettre. De telles raisons peuvent être:

- a) Les arguments ne sont pas pertinents.
- b) Les réalisations ne s'appliquent pas.
- c) Les réalisations sont pertinentes mais ne peuvent être citées en opposition tant que les procédures de conflit n'auront pas atteint l'étape (4) de l'article 43, ou
- d) Les arguments sont pertinents mais ne peuvent être considérés qu'à l'étape (7) de l'article 43 des procédures de conflit.

#### **18.15 RÈGLE 66, ÉCHANGE DE NOMS**

Le BCB échange les noms des parties au conflit en vertu de la règle 66 lorsqu'il est autorisé à ce faire par lesdites parties. Si l'une des parties n'est pas d'accord avec ce procédé, son nom n'est pas communiqué.

#### **18.16 MARCHE À SUIVRE SELON LES ARTICLES 43(3) ET (4) COMBINÉS**

##### **18.16.01 Lettre établie selon les articles 43(3) et (4)**

Lorsque les demandeurs répondent aux lettres établies selon l'article 43(2) et disputent la priorité des revendications concurrentes, ces derniers sont informés, en accord avec l'article 43(3), des revendications concurrentes que chaque demandeur a retenues et/ou a acceptées. Dans ces lettres, les demandeurs sont également informés des dispositions de l'article 43(4) d'après



applicants may avoid the conflict by amendment or cancellation of the conflicting claims, or may submit prior art which may make the conflicting claims unpatentable to any of the applicants in the conflict.

#### 18.16.02

#### Response to the Section 43(3) and (4) Letter

Since the letter under 43(3) and (4) is merely a notification to the applicants of the existence of conflict and an invitation for the submission of prior art, a response to the letter is not mandatory.

#### 18.17

#### FURTHER PROCEDURE UNDER SECTION 43(4)

An examination of conflicting applications is conducted under Section 43(4). It is limited to consideration of the patentability of the conflicting claims in view of any prior art.

#### 18.17.01

#### Section 43(4) Letter

When prior art is applicable as a citation, a "Commissioner's Letter" is mailed under Section 43(4) rejecting those conflicting claims which are unpatentable in view of the prior art.

In the Section 43(4) letter, only conflicting claims may be rejected, and only in view of the prior art. Other claims which are not patentable in view of the art are brought to the applicant's attention but no rejection of them is made. These latter claims will be rejected through normal prosecution after the conflict has been terminated.

The applicant is advised that if an argument is presented that the rejected conflicting claims are patentable over the cited art the patentability of such claims, if they continue to be conflicting claims, will be reviewed by the Patent Appeal Board before a final decision is made by the Commissioner. The Patent Appeal Board will consider only the rejection of conflicting claims in view of prior art and will not consider any matter in respect

lesquelles les demandeurs peuvent éviter le conflit en modifiant ou en annulant les revendications concurrentes, ou qu'ils peuvent soumettre des réalisations antérieures qui peuvent rendre les revendications concurrentes non-brevetables pour chacun des demandeurs ayant participé au conflit.

#### 18.16.02

#### Réponses à la lettre établie selon les article 43(3) and (4)

Puisque la lettre établie selon les articles 43(3) et (4) n'est qu'un simple avis donné aux demandeurs à l'effet qu'il existe un conflit ainsi qu'une invitation à soumettre des réalisations antérieures, une réponse à cette lettre n'est pas obligatoire.

#### 18.17

#### MARCHE À SUIVRE ULTÉRIEURE SELON L'ARTICLE 43(4)

L'examen des demandes en conflit se fait selon l'article 43(4). Il est limité à la considération de la brevetabilité des revendications concurrentes en vue de toute réalisation antérieure.

#### 18.17.01

#### Lettre établie selon l'article 43(4)

Lorsque la réalisation antérieure peut être citée en opposition, une "lettre du commissaire" établie en vertu de l'article 43(4) rejetant les revendications concurrentes non-brevetables en vue de ladite réalisation antérieure est expédiée.

Dans la lettre établie selon l'article 45(4), seules les revendications concurrentes peuvent être rejetées, et ce seulement en vue de réalisation antérieure. Les autres revendications jugées non-brevetables en vue de ladite réalisation sont portées à l'attention du demandeur mais ne sont pas rejetées. Ces dernières revendications seront rejetées en cours de poursuite normale une fois le conflit terminé.

On avise le demandeur que si un argument est avancé à l'effet que les revendications concurrentes rejetées sont brevetables en dépit des réalisations citées en opposition, la brevetabilité de telles revendications, si elles sont toujours concurrentes, sera étudiée par la Commission d'appel des brevets avant qu'une décision finale ne soit prise par le commissaire. La Commission d'appel des brevets ne prendra en considération que le rejet des



of priority between applicants. In view of this, the applicant is advised to submit a full statement of his reasons why the cited prior art is not pertinent and if an oral hearing is desired before the Patent Appeal Board to request such within the time limit set for response to this letter.

### 18.17.02

#### Responses to the Section 43(4) Letter

##### (i) Cancellation of Claims

If a response complies with the requirements of the Section 43(4) letter by cancelling the rejected claims and conflict still exists over other claims, prosecution is continued under Section 43(5) (see 18.18). The applicant forfeits his rights to the rejected claims which are cancelled and any claims not patentably different therefrom. They are no longer in conflict as far as the particular application is concerned.

If, however, all the conflicting claims in the application are cancelled, conflict no longer exists and this application is removed from the conflict.

If the applicant cancels other conflicting claims which were not rejected in the Section 43(4) letter, he also forfeits his rights to these claims.

##### (ii) Arguments

When in reply to a Section 43(4) letter, conflict continues to exist with respect to a rejected claim because the applicants argue that the rejected conflicting claim is patentable over the cited prior art, and refuse to cancel the claim, the Patent Appeal Board reviews the arguments whether or not a request for review is made. A final decision is then made by the Commissioner. After the review by the Patent Appeal Board, the Commissioner may decide: (a) that the rejected conflicting claim is patentable and prosecution will continue under Section 43(5), or (b) that the rejected claim is not patentable over the prior art and a grant of patent on such claim is refused in which case

revendications concurrentes en vue des réalisations antérieures et ignorera toute question ayant trait à la priorité des demandeurs. Pour cette raison, on avise le demandeur de soumettre un énoncé complet de ses raisons alléguant la non-pertinence des réalisations antérieures citées en opposition et que si une audition par la Commission d'appel des brevets est désirée, de la demander dans le délai fixé pour répondre à cette lettre.

### 18.17.02

#### Réponses à la lettre établie selon l'article 43(4)

##### (i) Annulation des revendications

Si une réponse satisfait les exigences de la lettre établie selon l'article 43(4) en annulant les revendications rejetées et qu'un conflit subsiste par rapport à d'autres revendications, la poursuite se continue selon 43(5) (voir 18.18). Le demandeur perd ses droits aux revendications rejetées qui sont annulées ainsi qu'à toutes autres revendications qui n'en diffèrent pas d'une manière brevetable. Elles ne sont plus en conflit en autant que la demande en question est concernée.

Si, cependant, toutes les revendications concurrentes contenues dans la demande sont annulées, il n'existe plus de conflit et cette demande est retirée du conflit.

Si le demandeur annule des revendications concurrentes qui n'ont pas été rejetées dans la lettre établie selon l'article 43(4), il perd également ses droits à ces revendications.

##### (ii) Arguments

Quand en réponse à une lettre établie selon l'article 43(4), un conflit subsiste par rapport à une revendication rejetée parce que les demandeurs allèguent que la revendication rejetée est brevetable en vue de la réalisation antérieure citée en opposition, et qu'ils refusent d'annuler ladite revendication, la Commission d'appel des brevets revise les arguments avancés qu'une demande soit faite ou non à cet effet. Une décision finale est alors rendue par le commissaire. À la suite d'une révision par la Commission d'appel des brevets, le commissaire peut décider: (a) que la revendication concurrente rejetée est brevetable et alors la poursuite se continue selon l'article 43(5), ou (b) que la revendication concurrente rejetée n'est pas brevetable en vue de la réalisation

further prosecution is delayed until expiry of the time limit for appeal of the decision to the Courts.

### (iii) No Reply

Failure to reply to a Section 43(4) letter will result in the loss of all claims rejected in that letter, as well as all claims not patentably different from such rejected claims (Rule 69(2)). Failure to reply does not result in abandonment of the application.

## 18.18 PROCEDURE UNDER SECTION 43(5)

### 18.18.01 Section 43(5) Letter

The letter under Section 43(5) asks for affidavits and supporting documents to establish the date of the invention.

The letter also requires sufficient copies of the affidavits and supporting documents from each applicant to enable distribution of a copy of each document to each other party to the conflict. Further, if two or more conflicting applications from the same applicant are being prosecuted by different patent agents, the letter requires sufficient additional copies to enable distribution of a copy to each of those agents.

### 18.18.02 Response to the Section 43(5) Letter

An applicant must submit an affidavit if he intends to contest priority. The affidavit must make all the declarations required by Section 43(5) and must comply with Rule 70. If priority is not to be contested, no response to the Section 43(5) letter need be made.

(i) If an applicant does not submit an affidavit, his application is removed from the conflict, and any claims in his application directed to the conflicting subject matter or to matter not patentably different therefrom are refused under Rule 69(2).

antérieure et une délivrance de brevet pour une telle revendication est refusée, dans quel cas, toute poursuite ultérieure est retardée jusqu'à l'expiration du délai pour en appeler de la décision aux Cours.

### (iii) Aucune réponse

Le défaut de répondre à une lettre établie selon l'article 43(4) résultera en la perte de toutes les revendications rejetées dans ladite lettre ainsi que de toutes les revendications qui ne diffèrent pas d'une manière brevetable de telles revendications rejetées (règle 69(2)). Le défaut de réponse ne résulte pas en l'abandon de la demande.

## 18.18 MARCHE À SUIVRE SELON L'ARTICLE 45(5)

### 18.18.01 Lettre établie selon l'article 43(5)

La lettre établie selon l'article 43(5) demande des affidavits ainsi que des documents à l'appui afin de déterminer la date de l'invention.

La lettre exige également de chaque demandeur, un nombre suffisant de copies des affidavits et des documents à l'appui afin de distribuer une copie de chaque document à chacune des parties au conflit. De plus, si deux demandes en conflit ou plus provenant du même demandeur sont poursuivies par des agents de brevet différents, ladite lettre exige un nombre suffisant de copies additionnelles pour en permettre la distribution à chacun de ces agents.

### 18.18.02 Réponse à la lettre établie selon l'article 43(5)

Un demandeur doit soumettre un affidavit s'il a l'intention de disputer la priorité. L'affidavit doit contenir toutes les déclarations requises par l'article 43(5) et doit satisfaire les exigences de la règle 70. Si la priorité n'est pas disputée, il n'est pas nécessaire de répondre à la lettre établie selon l'article 43(5).

(i) Si un demandeur ne soumet pas d'affidavit, sa demande est retirée du conflit et toutes revendications visant la matière en conflit, ou une matière qui n'en diffère pas d'une manière brevetable, contenues dans sa demande sont refusées en vertu de la règle 69(2).



(ii) In those conflicts where only one party files an affidavit, that party is entitled to the conflicting subject matter. The conflict is discontinued, and the unopened envelope containing the affidavit is returned to him as called for in Section 43(6). He is advised that he has been awarded priority, and normal examination is resumed.

(iii) When two or more applicants submit envelopes containing affidavits, they are opened. The conflicting matter is refused to applicants who fail to supply affidavits. The Commissioner proceeds to determine who is the prior inventor, and in that determination considers the evidence in the affidavits, the filing dates and certified convention dates of all applicants, including those who fail to file affidavits. If it is determined that one of the applicants who filed an affidavit is the first inventor, he is awarded priority. If, however, it is found that one of the applicants who failed to submit an affidavit is, on the basis of his filing date, certified convention date or other evidence of record, the prior inventor, none of the applicants is entitled to the conflicting matter. The applicants who filed affidavits are advised of the priority date of the application of the prior inventor. If one of the applicants commences proceedings in the Courts under Section 43(8), he is entitled to obtain a copy of that application through the Courts.

The applicant who failed to submit an affidavit does not receive a copy of the other applicant's affidavits and the conflict claims in his application are rejected under Rule 69(2) by an Examiner's action.

(iv) If, upon inspecting an affidavit, it is found that it is insufficient to satisfy the requirements of Section 43(5), all conflicting claims and those not patentably different are refused to the applicant. If the applicant is found to be the prior inventor, none of the conflicting applicants is entitled to the conflicting claims.

(ii) Dans les conflits où seulement une des parties dépose un affidavit, cette dernière a droit à la matière en conflit. Le conflit est alors discontinué et l'enveloppe non-ouverte contenant l'affidavit lui est retournée tel que requis par l'article 43(6). On avise la partie concernée de l'adjudication qui lui est faite de la priorité, et l'examen normal est repris.

(iii) Quand deux ou plusieurs demandeurs soumettent des enveloppes contenant des affidavits, ces enveloppes sont ouvertes. La matière en conflit est refusée aux demandeurs qui ne soumettent pas d'affidavits. Le commissaire cherche à déterminer quel est le premier inventeur, et pour y arriver, prend en considération les preuves contenues dans les affidavits, les dates de dépôt et les dates certifiées de priorité conventionnelle de tous les demandeurs incluant ceux qui ne déposent pas d'affidavits. S'il est déterminé qu'un des demandeurs qui a déposé un affidavit est le premier inventeur, on lui concède la priorité. Si, cependant, il est trouvé qu'un des demandeurs qui n'ont pas soumis d'affidavits est, en vertu de sa date de dépôt, de sa date certifiée de priorité conventionnelle ou de toute autre preuve au dossier, le premier inventeur, aucun des demandeurs n'a droit à la matière en conflit. Les demandeurs qui ont déposé des affidavits sont informés de la date de priorité de la demande du premier inventeur. Si l'un des demandeurs entame des procédures en Cour selon l'article 43(8), il peut obtenir une copie de cette demande par l'entremise de la Cour.

Le demandeur qui n'a pas soumis d'affidavit ne reçoit pas de copie des affidavits de l'autre demandeur et les revendications concurrentes contenues dans sa demande sont rejetées en vertu de la règle 69(2) dans un rapport d'examineur.

(iv) Si, en examinant un affidavit, ce dernier est trouvé insuffisant à satisfaire les exigences de l'article 43(5), on refuse au demandeur toutes les revendications concurrentes de même que celles qui n'en diffèrent pas d'une manière brevetable. Si ledit demandeur s'avère être le premier inventeur, aucun des demandeurs n'a droit aux revendications concurrentes.



**18.19****PROCEDURE UNDER SECTION 43(7)--  
DETERMINATION OF PRIORITY**

After the affidavits have been opened, they are referred to the examiner to review the record of the invention and make a recommendation as to which of the conflicting applicants is the prior inventor.

The recommendation by the examiner is reviewed by the Commissioner who then notifies the applicants of his decision.

**18.19.01****Adequacy of Affidavits**

The affidavit submitted in response to the Section 43(5) letter must make the declarations required by Section 43(5) and also must conform with Rule 70.

If the affidavit does not cover the invention of some of the claims it cannot be used in determining the priority of such claims. Sketchy and vague statements of priority or a mere statement of conception date are not sufficient, and the applicant is given the priority date clearly indicated in the affidavit to be the earliest date when the invention was actually made. The affidavit should be supported by such evidence as dated copies of drawings, laboratory notes, reports, letters, requisitions and orders for parts, or by corroborating affidavits made by other parties.

**18.19.02****Affidavits Substantiated by Exhibits**

The evidence provided by exhibits to substantiate statements made in an affidavit must be consistent with the subject matter of any conflict claim which the affidavit states is described in the exhibit.

All pertinent evidence showing when the invention was made must be provided with the affidavit. Any further evidence which is submitted after the time limit for submitting the affidavit has expired is not considered as supporting the applicant's rights to priority.

**18.19****MARCHE À SUIVRE SELON L'ARTICLE 43(7)  
--DÉTERMINATION DE LA PRIORITÉ**

Une fois les affidavits ouverts, ils sont référés à l'examineur qui revoit le dossier de l'invention et fait une recommandation, à savoir parmi les demandeurs prenant part au conflit, lequel est le premier inventeur.

La recommandation de l'examineur est révisée par le commissaire qui avise alors les demandeurs de sa décision.

**18.19.01****Suffisance des affidavits**

L'affidavit soumis en réponse à la lettre établie selon l'article 43(5) doit faire les déclarations exigées par l'article 43(5) et doivent se conformer à la règle 70.

Si l'affidavit ne couvre pas l'invention exposée dans quelques revendications, il ne peut servir à déterminer la priorité de telles revendications. Des énoncés de priorité vagues et superficiels ou un simple énoncé de date de conception ne sont pas suffisants et on accorde comme date de priorité au demandeur, celle qui dans l'affidavit, y est clairement indiquée comme la date la plus antérieure de la réalisation de l'invention. L'affidavit devrait être supporté par des preuves telles que des copies datées de dessins, notes de laboratoire, rapports, lettres, demandes et commandes de pièce ou par des affidavits corroboratifs établis par d'autres parties.

**18.19.02****Affidavits justifiés par des pièces à conviction**

La preuve fournie par des pièces à conviction pour justifier des énoncés fait dans un affidavit doit être compatible avec la matière de toute revendication concurrente que l'affidavit énonce comme étant décrite dans lesdites pièces à conviction.

Toute preuve pertinente montrant quand l'invention fut réalisée doit être fournie avec l'affidavit. Toute preuve supplémentaire soumise après l'expiration du délai de soumission de l'affidavit n'est pas considérée comme appui au droit du demandeur à la priorité.

### 18.19.03 Corroborating Affidavits

It is not essential to file corroborating affidavits. However, such affidavits are useful for substantiating the evidence, particularly where supporting exhibits are not complete.

### 18.20 DATE OF INVENTION

The earliest date which will be accorded is the date on which the inventor disclosed both the invention and its utility to someone else.

#### 18.20.01 Disclosure to Others

The CPO does not recognize as the date of invention mere conception of an invention, nor even the date that the invention was carried out. There must be disclosure to others. The date the invention was disclosed to others is the earliest date that will be considered in determining priority.

#### 18.20.02 Utility Essential to Invention

An invention, such as that relating to a new substance, may not be said to be invented until such date as the utility for it is known. In some instances the utility may be apparent once the substance is made. If the use is not obvious the inventor will not be accorded a date prior to that when he discovered and disclosed to others the use for the invention.

#### 18.20.03 Other Considerations for Date of Invention

If the affidavit received under Section 43(5) does not contain evidence proving an earlier date of invention, the date of invention will be taken to be the earliest of:

- (a) the actual filing date of the application in Canada;
- (b) the certified convention date of record on the application;

### 18.19.03 Affidavits corroboratifs

Il n'est pas essentiel de déposer des affidavits corroboratifs. Toutefois, de tels affidavits sont utiles pour justifier la preuve, en particulier lorsque les pièces à conviction à l'appui ne sont pas complètes.

### 18.20 DATE D'INVENTION

La date la plus antérieure qui sera accordée est celle à laquelle l'inventeur a divulgué à un autre et l'invention et son utilité.

#### 18.20.01 Divulcation aux autres

Le BCB ne reconnaît pas comme date d'invention, la simple conception d'une invention, ni même la date à laquelle l'invention a été réalisée. Il doit y avoir divulgation aux autres. La date à laquelle l'invention fut divulguée aux autres est la date la plus antérieure qui sera prise en considération pour déterminer la priorité.

#### 18.20.02 L'utilité--essentielle à l'invention

Une invention, en ce qui a trait à une nouvelle substance, ne peut être dite inventée avant la date à laquelle son utilité est connue. Dans certains cas, l'utilité peut être apparente une fois la substance produite. Si l'utilité n'est pas évidente, on n'accordera pas au demandeur une date antérieure à celle à laquelle il a découvert et divulgué à d'autres l'utilité de l'invention.

#### 18.20.03 Autres considérations ayant trait à la date d'invention

Si l'affidavit reçu au terme de l'article 43(5) ne contient pas de preuve d'une date d'invention antérieure, on retiendra comme date la plus antérieure de l'invention:

- a) la date de dépôt effective de la demande au Canada;
- b) la date certifiée de priorité conventionnelle enregistrée sur la demande;



(c) the filing date of a corresponding certified foreign application. The corresponding foreign application may be from a convention or non-convention country.

Where copies of applications filed in foreign countries are provided as exhibits with affidavits, the foreign applications need not be certified by the foreign patent office if the affidavit itself includes a declaration as to the nature and authenticity of the foreign applications.

It is of course essential that any foreign application whose disclosure is relied upon to establish a date of invention actually disclose the subject matter of any particular conflict claim whose date it seeks to establish.

#### 18.20.04

##### Caveats

A caveat which is presently on file in the CPO may be used to establish a date of invention provided it meets the requirement of utility.

#### 18.20.05

##### Diligence

Diligence, in the sense of the U.S. patent practice, does not apply to Canadian conflict proceedings. Once an inventor has made his invention and disclosed it to others, he need not be diligent in carrying out further development of the invention or in applying for a patent. No matter how long he delays, he may go back to the date when he can prove he first made and disclosed the invention as to when he made the invention.

#### 18.21

##### NOTIFICATION OF AWARD

The Commissioner's decision under Section 43(7) is mailed to each of the parties to the conflict together with a copy of the affidavits of the other parties. The decision is mailed on the same day to all parties and a time limit of six months is set within which any of the parties may commence proceedings in the Federal Court. No extension of this time limit is possible.

c) la date de dépôt d'une demande certifiée correspondante. Elle peut avoir été déposée dans tout pays, unioniste ou non.

Lorsque des copies de demandes déposées en pays étrangers sont soumises comme pièce à conviction avec les affidavits, lesdites demandes étrangères n'ont pas à être certifiées par les bureaux de brevets étrangers si l'affidavit lui-mêmes comprend une déclaration quant à la nature et l'authenticité des dites demandes étrangères.

Il est toutefois essentiel que toute demande étrangère dont la divulgation sert à établir une date d'invention, divulgue effectivement la matière de toute revendication concurrente particulière dont elle tend à établir la date.

#### 18.20.04

##### Cavéats

Un cavéat peut servir à établir une date d'invention à condition que celui-ci remplisse le critère d'utilité.

#### 18.20.05

##### Diligence

La diligence, au sens où elle est employée dans la pratique des États-Unis d'Amérique, ne s'applique pas aux procédures canadiennes de conflit. Une fois qu'un inventeur a réalisé son invention et l'a divulguée à d'autres, il n'a pas à exercer de diligence dans la mise au point de l'invention ou pour faire une demande de brevet. Quelque soit son retard, il peut toujours référer à la date à laquelle il peut prouver qu'il a pour la première fois réalisée et divulguée l'invention.

#### 18.21

##### AVIS D'ADJUDICATION

La décision du commissaire établie selon l'article 43(7) est expédiée par la poste à chacune des parties au conflit accompagnée d'une copie des affidavits des autres parties. La décision est expédiée par la poste à toutes les parties à la même date et un délai de six mois est fixé en dedans duquel n'importe quelle des parties concernées peut entamer des procédures à la Cour fédérale. Aucune prolongation de ce délai ne sera accordée.



## **18.21.01**

### **Federal Court Proceedings**

Whenever proceedings are commenced in the Federal Court under Section 43(8), the Statement of Claim or Declaration and the Statement of Defence along with their accompanying affidavits must be served on the Deputy Attorney General of Canada pursuant to Federal Court Rule 701(2) and (4).

A copy of any of the documents on file in another party's application may not be obtained from CPO. The applications in conflict are not sent to the Federal Court, where copies may be obtained, until the Commissioner receives a request from one of the parties that this be done (Section 43(9)).

## **18.22**

### **RESUMING EXAMINATION AFTER CONFLICT AWARD**

If proceedings have not been commenced in the Court within the time limit set by the Commissioner, examination of the applications is resumed.

## **18.22.01**

### **Further Examination After Court Judgement**

The parties to an action in the Courts are required to file in the CPO a copy of the Notice of Discontinuance, or, under Rule 74, a certified copy of the final judgement.

If one of the parties to the action files a Notice of Discontinuance or final judgement it will suffice for all parties in that action. The copy of the final judgement supplied must be certified to satisfy Rule 74 and must be filed in the CPO within six months of the date of the judgement. If no party supplies a certified copy of the final judgement within the time limit, all applications become abandoned. Extensions of time may be granted after abandonment under Rule 139.

After judgement of priority in the Federal Court (or Supreme Court, if there is further appeal) every application is subject to further examination.

## **18.21.01**

### **Procédures de la Cour fédérale**

Lorsque des procédures sont entamées à la Cour fédérale en vertu de l'article 43(8), l'Exposé des prétentions ou Déclaration et les Conclusions de la défense, accompagnés de leur affidavits respectifs, doivent être remis au Sous-Procureur général du Canada conformément à la règle 701(2) et (4).

Aucun exemplaire des documents du dossier d'une autre partie ne peut être obtenu du BCB. Les demandes en conflit ne seront envoyées à la Cour fédérale, où des exemplaires sont disponibles, que si l'une des parties en fait la demande au commissaire (article 43(9)).

## **18.22**

### **REPRISE DE POURSUITE APRÈS L'ADJUDICATION**

Si dans le délai fixé par le commissaire, des procédures n'ont pas été entamées à la Cour, l'examen de la demande est repris.

## **18.22.01**

### **Examen postérieur au jugement de la Cour**

Les parties à une action en Cour sont tenues de déposer au BCB une copie de l'avis de discontinuation ou, en vertu de la règle 74, une copie certifiée du jugement final.

Si l'une des parties à l'action dépose un avis de discontinuation ou une copie du jugement final, cela suffira pour toutes les parties à l'action. La copie du jugement final se doit d'être certifiée afin de satisfaire les exigences de la règle 74 et doit être déposée au BCB en dedans de six mois de la date dudit jugement. Si aucune des parties ne fournit une copie certifiée du jugement final dans le délai fixé, toutes les demandes deviennent abandonnées. Des prolongations du délai peuvent être accordées après l'abandon et ce, en vertu de la règle 139.

À la suite d'un jugement de la Cour fédérale établissant la priorité (ou de la Cour suprême, en cas d'appel) chaque demande est sujette à un examen ultérieur.

18.23

**JURISPRUDENCE**

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Permuttit v. Borrowman (1924)Ex.C.R.8;  
(1925) S.C.R. 685;(1926)43 R.P.C.356

Canadian Raybestos v. Brake Service (1926)  
Ex.C.R.187; (1928)S.C.R.61

Gerrard v. Cary (1926) Ex.C.R.170

Christiani v. Rice (1929) Ex.C.R.111;  
(1930)S.C.R.443; (1931)48 R.P.C.511

Goodyear Tire v. Rubber Service (1929)  
Ex.C.R.63

Larkin-Warren v. Frigidaire (1932)Ex.C.R.67.

Ross Engineering v. Paper Machinery (1932)  
Ex.C.R.238

Aktiengesellschaft v. Shawinigan Chemicals  
(1936)Ex.C.R.56

Bohn Aluminum v. Berry (1937)Ex.C.R.114;  
(1938)D.L.R.Vol.1,79

Air Reduction v. Commissioner of Patents  
(1939)Ex.C.R.65; (1939)S.C.R.358

Kellogg Co. v Helen Kellogg (1941)S.C.R.242;  
1 Fox Pat.C.101

Kellogg Co. v. Helen Kellogg  
(1942)Ex.C.R.87; Fox Pat.C.164

C.I.L. et al v. Sherwin Williams (1946)  
Ex.C.R.65; 5 Fox Pat.C.64.

R.C.A. v. Raytheon (1956-60)Ex.C.R.98;  
16 Fox Pat.C.122

Unipack v. Crown Zellerbach (1956-60)  
Ex.C.R.396; (1960) 33 C.P.R.1

Standard Oil v. Commissioner of Patents  
(1957) Ex.C., 17 Fox Pat.C.47; (1958) 28 Sec.  
II C.P.R. 69

18.23

**JURISPRUDENCE**

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Permuttit v. Borrowman (1924)Ex.C.R.8;  
(1925)S.C.R. 685;(1926)43 R.P.C.356

Canadian Raybestos v. Brake Service (1926)  
Ex.C.R.187;(1928)S.C.R.61

Gerrard v. Cary (1926)Ex.C.R.170

Christiani v. Rice (1929)  
Ex.C.R.111;(1930)S.C.R.443;(1931)48 R.P.C.511

Goodyear Tire v. Rubber Service (1929)Ex.C.R.63

Larkin-Warren v. Frigidaire (1932)Ex.C.R.67.

Ross Engineering v. Paper Machinery  
(1932)Ex.C.R.238

Aktiengesellschaft v. Shawinigan Chemicals  
(1936)Ex.C.R.56

Bohn Aluminum v. Berry  
(1937)Ex.C.R.114;(1938)D.L.R.Vol.1,79

Air Reduction v. Commissioner of Patents  
(1939)Ex.C.R.65;(1939)S.C.R.358

Kellogg Co. v Helen Kellogg (1941)S.C.R.242; 1  
Fox Pat.C.101

Kellogg Co. v. Helen Kellogg (1942)Ex.C.R.87; Fox  
Pat.C.1

C.I.L. et al v. Sherwin Williams (1946)  
Ex.C.R.65; 5 Fox Pat.C.64.

R.C.A. v. Raytheon (1956-60)Ex.C.R.98;  
16 Fox Pat.C.122

Unipack v. Crown Zellerbach (1956-60)  
Ex.C.R.396; (1960) 33 C.P.R.1

Standard Oil v. Commissioner of Patents (1957)  
Ex.C., 17 Fox Pat.C.47; (1958) 28 Sec. II C.P.R. 69

Sherritt Gordon v. Downes (1962) Ex.C., 40  
C.P.R.108; 23 Fox Pat.C.76.



Sherritt Gordon v. Downes (1962) Ex.C., 40 C.P.R.108; 23 Fox Pat.C.76.

Durkee-Atwood v. Richardson (1963) 39 C.P.R. 50.

Huttenwerk v. Denham Enterprises (1964) Ex.C., 44 C.P.R. 28.

Scragg v. Leeson (1964) Ex.C.R.649; 26 Fox Pat. C.1

American Cyanamid v. Frosst (1965) Ex.C.R. 335; 29 Fox Pat. C.153

International Minerals v. Potash et al (1965) S.C.R.3; 28 Fox Pat. C. 190; 43 C.P.R. 157.

R.C.A. v. Philco (1965) 2 Ex. C.R. 197; (1966) S.C.R. 296; 29 Fox Pat. C.97; 46 C.P.R.1.

Traver Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R.126; 30 Fox Pat. 21; (1967) S.C.R. 196 Appeal Dismissed.

General Tire v. Dominion Rubber (1966) Ex. C.R.1164; 48 C.P.R. 97; 31 Fox Pat. C. 20.

Montecatini v. McGary (1966) Ex. C.R. 690; 34 Fox Pat. C.173; 48 C.P.R. 92.

R.C.A. v. Philco (1966) Ex. C., 49 C.P.R. 250.

Carborundum v. Norton (1967) 1 Ex. C.R.466.

Philco v. R.C.A. (1967) 1 Ex. C.R. 450; 50 C.P.R. 282; Appeal dismissed in S.C.

Tenneco Chemicals v. Hooker (1967) 1 Ex. C.R. 188; 35 Fox Pat. C.69; 51 C.P.R. 124

Texaco v. Schlumberger (1967) 1 Ex. C.R.459

E.I. Dupont v. Allied Chemical (1967) 2 Ex. C.R.151; 35 Fox Pat. C. 112.

Hovercraft v. DeHavilland (1967) 2 Ex.C.R. 205; 34 Fox Pat.C.150.

Owens Corning v. Union Carbide (1967) Ex. C.

Durkee-Atwood v. Richardson (1963) 39 C.P.R. 50.

Huttenwerk v. Denham Enterprises (1964) Ex.C., 44 C.P.R. 28.

Scragg v. Leeson (1964) Ex.C.R.649; 26 Fox Pat. C.1

American Cyanamid v. Frosst (1965) Ex.C.R. 335; 29 Fox Pat. C.153

International Minerals v. Potash et al (1965) S.C.R.3; 28 Fox Pat. C. 190; 43 C.P.R. 157.

R.C.A. v. Philco (1965) 2 Ex. C.R. 197; (1966) S.C.R. 296; 29 Fox Pat. C.97; 46 C.P.R.1.

Traver Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R.126; 30 Fox Pat. 21; (1967) S.C.R. 196 Appeal Dismissed.

General Tire v. Dominion Rubber (1966) Ex. C.R.1164; 48 C.P.R. 97; 31 Fox Pat. C. 20.

Montecatini v. McGary (1966) Ex. C.R. 690; 34 Fox Pat. C.173; 48 C.P.R. 92.

R.C.A. v. Philco (1966) Ex. C., 49 C.P.R. 250.

Carborundum v. Norton (1967) 1 Ex. C.R.466.

Philco v. R.C.A. (1967) 1 Ex. C.R. 450; 50 C.P.R. 282; Appeal dismissed in S.C.

Tenneco Chemicals v. Hooker (1967) 1 Ex. C.R. 188; 35 Fox Pat. C.69; 51 C.P.R. 124

Texaco v. Schlumberger (1967) 1 Ex. C.R.459

E.I. Dupont v. Allied Chemical (1967) 2 Ex. C.R.151; 35 Fox Pat. C. 112.

Hovercraft v. DeHavilland (1967) 2 Ex.C.R. 205; 34 Fox Pat.C.150.

Owens Corning v. Union Carbide (1967) Ex. C.

Mears Heel v. Essex Products (1968) Ex.C.R. 210.

Branchflower v. Akshun (1968) 2 Ex. C.R. 174



- Mears Heel v. Essex Products (1968) Ex.C.R. 210.
- Branchflower v. Akshun (1968) 2 Ex. C.R. 174
- Centre National v. Commissioner of Patents and Dupont (1968) Ex.C., 57 C.P.R. 57; 40 Fox Pat.C.67
- Printed Motors v. Tri-Teck (1968) Ex. C., 54 C.P.R.200.
- Philco-Ford v. R.C.A. (1969) 1 Ex. C.R. 250; 56 C.P.R.193; Appeal dismissed in S.C.
- Distillers Co. v. Shell Oil (1969) Ex. C., 58 C.P.R. 85.
- R.C.A. v. Hazeltine (1969) S.C.R. 533; 58 C.P.R. 1.
- Dow Chemicals v. Richardson (1970) Ex. C., 64 C.P.R. 149
- Hammond Organ v. Stinson (1970) Ex. C., 65 C.P.R. 62.
- Tenneco Chemicals v. Dupont (1970) Ex.C.
- Dow Chemicals v. Firestone (1971) Fed. C.R.81.
- Firestone v. Ameripol (1971) Fed.C., 5 C.P.R. (2d) 17.
- Procter & Gamble v. Colgate (1971) Fed. C., 2 C.P.R. (2d) 97.
- Petro-Tex v. Commissioner of Patents (1971) Fed. C., 3 C.P.R. (2d) 104.
- B.F. Goodrich v. Firestone (1973) Fed. C.R. 132.
- Farbwerke Hoechst v. Grace (1973) Fed.C.
- Montecatini v. Standard Oil (1973) Fed. C.R. 798; 10 C.P.R. (2d) 196.
- Centre National v. Commissioner of Patents and Dupont (1968) Ex.C., 57 C.P.R. 57; 40 Fox Pat.C.67
- Printed Motors v. Tri-Teck (1968) Ex. C., 54 C.P.R.200.
- Philco-Ford v. R.C.A. (1969) 1 Ex. C.R. 250; 56 C.P.R.193; Appeal dismissed in S.C.
- Distillers Co. v. Shell Oil (1969) Ex. C., 58 C.P.R. 85.
- R.C.A. v. Hazeltine (1969) S.C.R. 533; 58 C.P.R. 1.
- Dow Chemicals v. Richardson (1970) Ex. C., 64 C.P.R. 149
- Hammond Organ v. Stinson (1970) Ex. C., 65 C.P.R. 62.
- Tenneco Chemicals v. Dupont (1970) Ex.C.
- Dow Chemicals v. Firestone (1971) Fed. C.R.81.
- Firestone v. Ameripol (1971) Fed.C., 5 C.P.R. (2d) 17.
- Procter & Gamble v. Colgate (1971) Fed. C., 2 C.P.R. (2d) 97.
- Petro-Tex v. Commissioner of Patents (1971) Fed. C., 3 C.P.R. (2d) 104.
- B.F. Goodrich v. Firestone (1973) Fed. C.R. 132.
- Farbwerke Hoechst v. Grace (1973) Fed.C.
- Montecatini v. Standard Oil (1973) Fed. C.R. 798; 10 C.P.R. (2d) 196.







**19.00**

**SECOND FILING UNDER SECTION 27(1.1)**

The second filing under Section 27(1.1) does not apply to applications filed in Canada before October 1, 1989.

**19.00**

**DEUXIÈME DÉPÔT EN VERTU DE L'ARTICLE 27(1.1)**

Le dépôt d'une deuxième demande selon les dispositions de l'article 27(1.1) n'est pas applicable aux demandes de brevet déposées au Canada avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989.









**20.00**

**PATENT RE-EXAMINATION PROCEDURE**

Patents issued after October 1, 1989 may be subject to re-examination. Please refer to Chapter 20 of Transitional Manual of Patent Office Practice for detailed description of the re-examination process.

**20.00**

**PROCESSUS DE RÉEXAMEN DES BREVETS**

Les brevets délivrés après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 peuvent faire l'objet du réexamen. Veuillez vous référer au chapitre 20 du Recueil transitoire des pratiques du Bureau des brevets pour obtenir la description détaillée du processus de réexamen.









**21.00****PATENT COOPERATION TREATY (PCT)**

The procedures under the Patent Cooperation Treaty (PCT) do not apply to applications filed in Canada before January 2, 1990.

Please refer to Chapter 21 of Transitional Manual of Patent Office Practice for more information on the PCT procedures.

**21.00****TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)**

Les procédures en vertu du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT) ne sont pas applicables aux demandes de brevet déposées au Canada avant le 2 janvier 1990.

Veillez vous référer au chapitre 21 du Recueil transitoire des pratiques du Bureau des brevets pour plus d'information sur les procédures en vertu du PCT.











## **22.01 SCOPE OF THIS CHAPTER**

This chapter outlines CPO policy respecting the maintenance of patents, and the procedures relating to the payment of maintenance fees (Section 46(1) and (2), and Rule 80.1 (3) to (10)).

## **22.02 TERM OF PATENT**

Subject to the timely payment of patent maintenance fees, the maximum life of a Canadian Patent for which an application was filed before October 1, 1989, but which issues after October 1, 1989, shall be 17 years from the date the patent issues.

## **22.03 MAINTENANCE OF PATENTS**

A patentee of a Canadian Patent which issues after October 1, 1989 must pay maintenance fees at prescribed periods in order to retain the rights accorded by the patent (Section 46(1)). However, maintenance fees do not have to be paid on a reissued patent, if the original patent issued before October 1, 1989 (Rule 80.1 (7) and (8)).

### **22.03.01 Due dates for patent maintenance fees**

In order to maintain the rights accorded by a Canadian Patent resulting from an application filed in Canada before October 1, 1989 but which patent issues after October 1, 1989, a patentee must pay a maintenance fee for each one year period between the first and the sixteenth anniversaries of the issue date of the patent (Rule 80.1(3) and item 40 of Schedule II of the Rules).

In any such one- year period, a patentee may not pay maintenance fees which would normally be due in subsequent years.

### **22.03.02 Responsibility for payment of maintenance fees**

The patentee is responsible for ensuring the timely payment of maintenance fees. The CPO will not send a reminder to the patentee

## **22.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE**

Le présent chapitre décrit la politique du BCB ayant trait au maintien des brevets et le processus régissant le paiement des taxes de maintien (article 46(1) et (2), et règle 80.1 (3) à (10)).

## **22.02 LA DURÉE D'UN BREVET**

La durée maximale d'un brevet canadien résultant d'une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, mais octroyé après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, les taxes de maintien prescrites ayant été acquittées à temps, est de 17 ans à compter de l'octroi du brevet.

## **22.03 MAINTIEN D'UN BREVET**

Le breveté d'un brevet canadien délivré après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 doit verser des taxes de maintien selon les délais prescrits afin de maintenir les droits conférés par le brevet (article 46(1)). Cependant, les taxes de maintien ne sont pas exigibles pour un brevet redélivré, si le brevet original a été émis avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 (règle 80.1(7) et (8)).

### **22.03.01 Échéance des taxes de maintien pour un brevet**

Afin d'assurer le maintien des droits conférés par un brevet canadien résultant d'une demande déposée au Canada avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, mais lequel brevet est délivré après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, le breveté doit verser une taxe de maintien pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le seizième anniversaire de la délivrance du brevet (règle 80.1(3) et article 40 de l'annexe II des Règles).

Le demandeur ne peut verser la taxe de maintien que l'année qu'elle devient exigible.

### **22.03.02 Responsabilité de l'acquittement des taxes de maintien**

Le breveté est responsable de voir à l'acquittement des taxes de maintien dans les délais prescrits. Le BCB n'avisera pas le breveté de l'approche de la

that a date for the payment of a maintenance fee is approaching.

**22.03.03****Maintenance fees for patents**

In the case of a patent which results from an application filed before October 1, 1989, but which issues after October 1, 1989, the patentee shall pay maintenance fees in the amounts shown in item 40 of Schedule II of the Rules.

**22.03.04****Non-payment of patent maintenance fee**

If the required maintenance fee and the additional fee are not paid within the 6-month further period the patent shall lapse and cease to have effect (Rule 80.1(5)). See also Chapter 15, Section 15.05 on Lapsed Patent.

date de versement d'une taxe de maintien.

**22.03.03****Taxes de maintien pour les brevets**

Dans le cas d'un brevet résultant d'une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 mais délivré après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, le breveté devra verser des taxes de maintien signifiées à l'article 40 de l'annexe II des Règles.

**22.03.04****Non-paiement des taxes de maintien pour les brevets**

Si la taxe de maintien requise et la taxe additionnelle ne sont pas versées dans la période additionnelle de 6 mois, le brevet sera périmé et sans effet (règle 80.1(5)). Voir aussi le chapitre 15, paragraphe 15.05 au sujet des brevets périmés.







## 23.00 INFORMATION AND TECHNOLOGY EXPLOITATION (ITE)

ITE comprises a number of programs designed to achieve the Intellectual Property Directorate's (IPD) goal of information dissemination and to assist the Patent Office in the examination of patent applications under the Patent Act. The ITE offers information services, classifies patents, coordinates the Patent Information Exploitation (PIE) program, and administers the Public Education Program (PEP).

### 23.01 INFORMATION SERVICES

#### a) General information on:

- procedures for filing a patent application, for registering a trade mark, industrial design, or copyright;
- description and location of reference materials available across Canada for research on patents, trade marks, and industrial designs.

#### b) Specific information on:

- methods of searching Canadian and United States patents, or patents from other foreign countries;
- locating patents on a given subject using the subject matter index to identify the general category and the specific section under which desired technology might be classified (class and subclass);
- descriptions of the subject matter in a given class or subclass (class definition);
- classes and subclasses in the U.S. or International Patent Classification (IPC) systems that correspond to Canadian classes and subclasses;
- numerical listing of all Canadian patents and opened applications in a given class or subclass (class listings).

### 23.02 PIE PROGRAM

Under the PIE program, arrangements have been made with numerous provincial research councils and other organizations (intermediaries) to help disseminate the

## 23.00 INFORMATION ET EXPLOITATION DE LA TECHNOLOGIE (IET)

L'IET comprend plusieurs programmes destinés à réaliser les objectifs de la Direction générale de la propriété intellectuelle, visant la dissémination de l'information et à seconder le BCB dans l'examen des demandes de brevets tel que prescrit par la Loi sur les brevets. L'IET offre un service d'information, classe les brevets, coordonne le programme d'exploitation des renseignements contenus dans les brevets (ERB) et administre le programme d'éducation du public (PEP).

### 23.01 SERVICES D'INFORMATION

#### a) Information générale sur:

- les procédures pour le dépôt d'une demande de brevet, d'enregistrement de marque de commerce, dessin industriel ou droit d'auteur
- la description et la localisation des documents disponibles à travers le Canada aux fins de recherche sur les brevets, marques de commerce et dessins industriels.

#### b) Information spécifique sur:

- les méthodes de recherche utilisant les brevets canadiens et américains ou de pays étrangers
- la localisation de brevets sur des sujets spécifiés en utilisant l'index des matières afin d'identifier le domaine général et la section spécifique où la technologie désirée pourrait être classifiée (classe et sous-classe)
- les classes et sous-classes de la classification américaine ou de la classification internationale des brevets (CIB) correspondant aux classes et sous-classes canadiennes
- une liste des numéros des brevets octroyés et demandes ouvertes dans une classe ou sous-classe (liste des brevets).

### 23.02 PROGRAMME ERB

En vertu du programme ERB, des dispositions ont été prises avec un grand nombre de conseils de recherche provinciaux et autres organisations (intermédiaires) pour promouvoir la dissémination

technology in Canadian and foreign patents to Canadian small- and medium-size businesses and to research scientists.

There are intermediaries in all provinces as well as in the Yukon. An up-to-date list of intermediaries may be obtained from the CPO or the regional and district Offices of CCA.

The CPO will conduct technology searches in patent documents for the following clients for the purposes specified.

a) For provincial research centres, innovation and advanced technology centres, on behalf of small and medium-sized companies, the CPO will provide a representative sample of pertinent patents to enable the client to:

- identify the latest developments in a specific technology (state-of-the-art);
- minimize duplication of research and development on technology already patented;
- identify technology leading to possible solutions for a technical problem.

b) For federal and provincial government departments, agencies, and organizations, in addition to the services provided in (a), the CPO will assist them in:

- assessing requests for research or production grants;
- providing technological advice to private companies and individuals;
- determining whether proposed technology is at the forefront or duplicates existing technology;
- identifying the nature and direction (trends) of technical progress in a given field.

### 23.03 PEP PROGRAM

The goal of the PEP program is the dissemination and improvement of the public's understanding of intellectual property laws. The staff of IPD makes presentations and participates in seminars throughout Canada. Organizations or groups may call the Director of ITE to ask for presentations or seminars.

de la technologie décrite dans les brevets canadiens et étrangers vers les petites et moyennes entreprises canadiennes et aux scientifiques en recherches.

Les intermédiaires sont présents dans toutes les provinces aussi bien qu'au Yukon. Une liste à jour des intermédiaires peut être obtenue du BCB ou des bureaux régionaux et de district du Ministère des Consommateurs et des Sociétés.

Le BCB effectuera des recherches sur l'état de la technologie dans les documents de brevets pour les clients suivant.

a) Le BCB fournira aux centres de recherches provinciaux et aux centres d'innovation et de technologie avancée, agissant pour les petites et moyennes entreprises, un échantillonnage représentatif des brevets pertinents afin de permettre au client d':

- identifier les derniers développements dans une technologie spécifique (état de la technique)
- éviter de répéter la recherche et développement de technologie brevetées antérieurement
- identifier des technologies aptes à solutionner un problème technique.

b) Le BCB apportera aux ministères des gouvernements provinciaux et fédéral et leurs agences et organisations, en plus des services décrits en a), les services suivants:

- évaluer les demandes de subventions en recherche ou production
- fournir des conseils technologiques aux sociétés privées et aux individus
- déterminer si la technologie visée est à la fine pointe ou si elle existe déjà
- identifier la nature et la direction (tendances) du progrès technique dans un domaine donné.

### 23.03 PROGRAMME PEP

Le programme PEP vise la dissémination et l'amélioration des connaissances du public vis-à-vis des lois de la propriété intellectuelle. Les employés de la direction de l'IET font des présentations et participent à des colloques partout au Canada. Les groupes ou organisations intéressés à des présentations ou colloques peuvent communiquer avec le directeur de l'IET.



**23.04**  
**TIS**

The Technological Information Services division (TIS) is responsible for the creation and maintenance of the Canadian Patent Classification system. The use of this system is described in detail in Chapter 17 of this manual. TIS Officers place Canadian and/or IPC classification on all applications and patents to satisfy search requirements with respect to patentability, validity, infringement and information dissemination.

**23.04**  
**SIT**

La division des Services d'information technologique (SIT) est responsable de la création et du maintien du système canadien de classification des brevets. L'usage de ce système est décrit en détail au Chapitre 17 du présent texte. Les agents du SIT apposent la classification canadienne et/ou CIB sur toutes les demandes et brevets afin de satisfaire aux exigences de recherche ayant trait à la brevetabilité, la validité, la contrefaçon et la dissémination de l'information.









**SCHEDULE II****(section 11)****FEES PRESCRIBED UNDER SECTION 12  
OF THE PATENT ACT****1. On filing an application for a patent:**

-By a small entity . . . . .	\$ 150.00
-By other than a small entity . . . . .	300.00

**2. Final Fee:**

On an application filed before the coming into force of section 8 of An Act to amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation thereto (October 1, 1989)

-By a small entity . . . . .	350.00
-By other than a small entity . . . . .	700.00

On an application filed after the coming into force of section 8 of An Act to amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation therefor (October 1, 1989)

-By a small entity . . . . .	150.00
-By other than a small entity . . . . .	300.00

Plus, in either case, for each page of specification and drawings in excess of 100 pages . . . . . 4.00

3. On filing each application to reissue a patent . . . . . 800.00

4. On filing an amendment after allowance of an application for a patent . . . . . 100.00

5. On requesting that an amendment, whenever filed, be made the subject matter of a supplementary disclosure under section 53 . . . . . 250.00

6. On requesting reinstatement of an abandoned application . . . . . 200.00

7. On applying for restoration of a forfeited application under subsection 73(2) of the Act . . . . . 400.00

**ANNEXE II****(article 11)****TAXES PRESCRITES EN VERTU DE  
L'ARTICLE 12 DE LA LOI SUR LES BREVETS****1. Dépôt d'une demande de brevet:**

-Petite entité . . . . .	\$ 150.00
-Personne autre qu'une petite entité . . . . .	300.00

**2. Taxe finale:**

Demande déposée avant l'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes (1<sup>er</sup> octobre 1989)

-Petite entité . . . . .	350.00
-Personne autre qu'une petite entité . . . . .	700.00

Demande déposée après l'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes (1<sup>er</sup> octobre 1989)

-Petite entité . . . . .	150.00
-Personne autre qu'une petite entité . . . . .	300.00

Plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages . . . . . 4.00

3. Dépôt d'une demande de redélivrance d'un brevet . . . . . 800.00

4. Dépôt d'une modification après acceptation d'une demande de brevet . . . . . 100.00

5. Demande visant à faire d'une modification, à quelque moment qu'elle soit déposée, le sujet d'une divulgation supplémentaire, conformément à l'article 53 . . . . . 250.00

6. Demande de rétablissement d'une demande abandonnée . . . . . 200.00

7. Présentation d'une demande de rétablissement d'une demande frappée de déchéance, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi . . . . . 400.00

8. On completing an application not completed on its filing date .....	200.00
9. On requesting an advance of an application under subsection 39(2) .....	100.00
10. On requesting postponement of the issue of a patent under subsection 80(2) ...	100.00
11. On requesting an extension of time under section 139 .....	200.00
12. On requesting correction under section 8 of the Act of a clerical error made by the applicant .....	100.00
13. On requesting examination of an application under subsection 37(1) of the Act:	
-Where the applicant is a small entity	200.00
-Where the applicant is other than a small entity .....	400.00
14. On requesting information respecting a pending application under section 11 of the Act .....	100.00
15. On making a disclaimer to a patent .....	100.00
16. On requesting registration of an assignment, a change of name document or any document affecting or relating to patents or applications:	
-For the first patent or application to which the assignment or document relates ...	100.00
-For each additional patent or application to which the assignment or document relates .....	50.00
17. After dispatch of a notice under subsection 29(3) of the Act, on advising of the appointment of a new representative or on supplying a new and correct address of the latest recorded representative .....	20.00
18. On requesting registration of a judgment <u>pro tanto</u> .....	50.00

8. Complètement d'une demande non complète à la date de son dépôt .....	200.00
9. Requête en vue de l'avancement de la date d'examen d'une demande, telle que visée au paragraphe 39(2) .....	100.00
10. Requête en vue de l'ajournement de la délivrance d'un brevet, telle que visée au paragraphe 80(2) .....	100.00
11. Demande de prolongation de délai selon l'article 139 .....	200.00
12. Demande de correction, selon l'article 8 de la Loi, d'une erreur d'écriture faite par le demandeur .....	100.00
13. Requête d'examen d'une demande en vertu de l'article 37(1) de la Loi:	
-Si le demandeur est une petite entité ...	200.00
-Si le demandeur est une personne autre qu'une petite entité .....	400.00
14. Requête visant une demande en instance, telle que visée à l'article 11 de la Loi .....	100.00
15. Renonciation à un brevet .....	100.00
16. Demande d'enregistrement d'une cession d'un document attestant un changement de nom ou tout document concernant les brevets ou les demandes:	
-Pour le premier brevet ou la première demande visé par la cession ou le document .....	100.00
-Pour chaque brevet additionnel ou chaque demande additionnelle visée par la cession ou le document .....	50.00
17. Expédition d'un avis de nomination d'un nouveau représentant ou d'un avis de changement d'adresse du représentant inscrit en dernier lieu, après l'envoi d'un avis visé au paragraphe 29(3) de la Loi .....	20.00
18. Demande d'enregistrement d'un jugement <u>protanto</u> .....	50.00



# 19. On filing an application under section 39 or 65 of the Act:

- For the first patent to which the application relates ..... 2,500.00
- For each additional patent to which the application relates ..... 250.00

# 20. For advertising an application in the Canadian Patent Office Record pursuant to paragraph 99(1)(b) or subparagraph 120(2)(c)(ii) ..... 50.00

# 21. On requesting information on whether or not a Canadian application identified by a serial number has issued to patent and the patent number if it has issued ..... 20.00

# 22. On applying for registration under section 153 ..... 100.00

# 23. On notifying the Commissioner pursuant to 156(3) of the proposal to sit for an examination or one or more papers thereof ..... 200.00

# 24. For maintaining the name of a patent agent on the Register pursuant to paragraph 157(1)(a) ..... 300.00

# 25. For a notice under subsection 157(2) ..... 200.00

# 26. On presenting a petition for reinstatement on the Register under subsection 157(6) ..... 200.00

# 27. For each copy of a Canadian Patent identified by any of serial numbers 1 to 445,930 ..... 4.00

# 28. On requesting a certified copy of a document, for the certificate ..... 35.00

# 29. On requesting a typewritten copy of a document, for each page in the document ..... 8.00

# 30. On requesting a photocopy of a document, for each page in the document ..... 0.50

# 19. Dépôt d'une demande visée aux articles 39 ou 65 de la Loi:

- Pour le premier brevet visé par la demande ..... 2,500.00
- Pour chaque brevet additionnel visé par la demande ..... 250.00

# 20. Publication dans la Gazette du Bureau des brevets au Canada d'une demande, conformément à l'alinéa 99(1)(b) ou au sous-alinéa 120(2)(c)(ii) ..... 50.00

# 21. Demande de renseignements visant à savoir si un brevet a été délivré ou non à la suite d'une demande au Canada désignée par un numéro de série et à obtenir le numéro du brevet s'il a été délivré ..... 20.00

# 22. Demande d'enregistrement visée à l'article 153 ..... 100.00

# 23. Envoi d'un avis au commissaire, conformément au paragraphe 156(3), par une personne qui entend se présenter à un examen ou à l'une ou plusieurs de ces parties ..... 200.00

# 24. Conservation dans le registre du nom d'un agent des brevets, selon l'alinéa 157(1)(a) ..... 300.00

# 25. Avis mentionné au paragraphe 157(2) ..... 200.00

# 26. Demande de réinscription au registre, selon le paragraphe 157(6) ..... 200.00

# 27. Pour chaque exemplaire d'un brevet canadien portant un numéro de série de 1 à 445,930 ..... 4.00

# 28. Demande d'une copie certifiée d'un document, pour le certificat ..... 35.00

# 29. Demande d'une copie dactylographiée d'un document, pour chaque page du document ..... 8.00

# 30. Demande d'une photocopie d'un document, pour chaque page du document ..... 0.50

## 31. For trimming to size each application:

-Of 25 pages or less .....	6.00
-Of more than 25 pages .....	8.00

## 32. For numbering of lines, for each page

.....	1.00
-------	------

33. For making minor changes to a drawing when in the opinion of the Commissioner such changes can be made within the CPO and for making a copy of the original print before correction .....

10.00

34. For publication in the Canadian Patent Office Record of a notice listing the patent numbers of patents available for licence or sale, other than an indication in the Record at the time of the issuance of the patent that it is available for licence or sale, for each patent number listed .....

20.00

35. For a list of patents in a subclass, for each page of the list .....

2.00

36. On requesting a copy of an audio magnetic tape, for each copy .....

50.00

37. On requesting a transcript of an audio magnetic tape, for each page in the transcript .....

50.00

38. For maintaining an application for a patent in effect (filed after October 1, 1989):

On or before each of the second, third and fourth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity .....	50.00
-By other than a small entity .....	100.00

On or before each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity .....	75.00
-By other than a small entity .....	150.00

## 31. Réduction du format d'une demande:

-De 25 pages ou moins .....	6.00
-De plus de 25 pages .....	8.00

## 32. Numérotation des lignes, pour chaque page

.....	1.00
-------	------

33. Modifications mineures à un dessin lorsque le commissaire estime que ces modifications peuvent être effectuées par le BCB, ainsi qu'une copie de l'original avant les corrections .....

10.00

34. Publication dans la Gazette du Bureau des brevets du Canada d'un avis portant une liste des numéros de brevets qui peuvent faire l'objet d'une licence ou d'une vente, autre que celui qui paraît dans la Gazette au moment de la délivrance du brevet pour indiquer que ce brevet peut faire l'objet d'une licence ou d'une vente, par numéro de brevet .....

20.00

35. Liste de brevets appartenant à une sous-classe, par page de la liste .....

2.00

36. Demande de copie d'un ruban de magnétophone, pour chaque copies .....

50.00

37. Demande de transcription d'un ruban de magnétophone, par page de transcription .....

50.00

38. Maintien en état d'une demande de brevet (déposée après le 1<sup>er</sup> octobre 1989):

Au plus tard les deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité .....	50.00
-Personne autre qu'une petite entité .....	100.00

Au plus tard les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité .....	75.00
-Personne autre qu'une petite entité .....	150.00



On or before each of the tenth, eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 100.00  
-By other than a small entity ..... 200.00

On or before each of the fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth and nineteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 200.00  
-By other than a small entity ..... 400.00

39. For maintaining the rights accorded by a patent issued after October 1, 1989 and for which the application was filed after October 1, 1989

On or before each of the second, third and fourth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 50.00  
-By other than a small entity ..... 100.00

On or before each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 75.00  
-By other than a small entity ..... 150.00

On or before each of the tenth, eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 100.00  
-By other than a small entity ..... 200.00

On or before each of the fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth and nineteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 200.00  
-By other than a small entity ..... 400.00

Au plus tard les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 100.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 200.00

Au plus tard les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 200.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 400.00

39. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré après le 1 octobre 1989 et dont la demande a été déposée avant cette date:

Au plus tard les deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 50.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 100.00

Au plus tard les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 75.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 150.00

Au plus tard les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 100.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 200.00

Au plus tard les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 200.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 400.00



40. For maintaining the rights accorded by a patent issued after October 1, 1989 and for which the application was filed before October 1, 1989

On or before each of the second, third and fourth anniversaries of the date on which the patent was issued in Canada:

-By a small entity ..... 50.00  
-By other than a small entity ..... 100.00

On or before each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the date on which the patent was issued in Canada:

-By a small entity ..... 75.00  
-By other than a small entity ..... 150.00

On or before each of the tenth, eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth anniversaries of the date on which the patent was issued:

-By a small entity ..... 100.00  
-By other than a small entity ..... 200.00

On or before each of the fifteenth and sixteenth the date on which the patent was issued:

-By a small entity ..... 200.00  
-By other than a small entity ..... 400.00

41. Additional fee for late payment of fee to maintain the rights accorded by a patent under subsection 80.1(5) ..... 200.00

42. On requesting a re-examination under subsection 48.1(1) of the Act:

-By a small entity ..... 1,000.00  
-By other than a small entity ..... 2,000.00

40. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré après le 1 octobre 1989 et dont la demande a été déposée avant cette date:

Au plus tard les deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date de délivrance du brevet:

-Petite entité ..... 50.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 100.00

Au plus tard les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième anniversaires de la date de délivrance du brevet:

-Petite entité ..... 75.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 150.00

Au plus tard les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième anniversaires de la date de délivrance du brevet:

-Petite entité ..... 100.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 200.00

Au plus tard les quinzième et seizième anniversaires de la date de délivrance du brevet:

-Petite entité ..... 200.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 400.00

41. Surtaxe pour paiement tardif des taxes requises pour maintenir en état les droits conférés par un brevet conformément au paragraphe 80.1(5)  
..... 200.00

42. Demande de réexamen conformément au paragraphe 48.1(1) de la Loi:

-Petite entité ..... 1,000.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 2,000.00







## A

abandonment 4.02; 4.03; 6.04; 10.05.02; 13.03.01; 13.05; 15.01; 15.04; 15.04.01; 15.04.02; 16.04; 16.09  
 Abitibi, Com. Decision 12.04  
 abstract 4.01; 4.01.01; 6.01; 6.02; 6.03; 6.04; 6.05; 6.06  
 Acetol, Micro Products v. 7.07; 8.06  
 action 2.03.02; 2.07; 11.02  
 addition of application to conflict 18.12  
 address 2.01; 5.02.02; 5.03.03  
 advanced examination 2.05; 2.05.02; 2.05.03  
 affidavit 2.05; 3.03; 4.01.02; 5.05; 15.04.01  
 affidavits (conflict) 18.10; 18.18.01; 18.18.02; 18.19.01; 18.19.02; 18.19.03  
 affidavits (adequacy of conflict) 18.18.02; 18.19.01  
 affidavits (copies of conflict) 18.18.01; 18.21  
 affidavits (failure to submit conflict) 18.18.02  
 affidavits returned (conflict) 18.18.02  
 agent 5.03; 5.03.01; 5.03.02; 5.03.03; 5.04  
 aggregation 8.05; 8.05.02  
 Air Reduction v. Commission of Patents 18.23  
 Akshun, Branchflower v. 18.23  
 Aktiengesellschaft v. Shawinigan Chemicals 18.23  
 algorithm 12.03.01  
 Allied Chemical, E.I. Dupont v. 18.23  
 allowance 2.08; 13.08; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12  
 alternative 8.03.01  
 ambiguity 7.01  
 amendment 5.02.02; 7.06; 9.01.01; 9.04; 11.03; 11.06; 11.07; 13.02; 13.03; 13.03.01; 13.03.02; 13.04; 13.05; 13.05.01; 13.05.02; 13.05.03; 13.06; 13.07; 13.08; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12  
 amendment after allowance 13.02; 13.06; 13.08; 13.09; 13.10; 13.11  
 amendments during conflict 18.13.03; 18.14  
 amendment to the petition 5.02.02; 7.06  
 amendments to the abstract 6.03  
 amendments to the disclosure 7.06  
 amendments to the drawings 7.06; 13.03.02  
 American Optical, The King v. 8.05  
 American Cyanamid v. Frost 18.23  
 Ameripol, Firestone v. 18.23  
 anniversary date 3.05; 15.04; 15.05  
 appeal 16.05; 16.08  
 Appeal Board (PAB) 16.06  
 application number 2.02.02; 7.04.03  
 applications, laid open 7.04

## A

abandon 4.02; 4.03; 6.04; 10.05.02; 13.03.01; 13.05; 15.01; 15.04; 15.04.01; 15.04.02; 16.04; 16.09;  
 Abitibi, décision du Comm. 12.04  
 absence d'invention 11.02.01.02  
 acceptation (modifications après...) 13.02; 13.06; 13.08; 13.09; 13.11  
 acceptations 2.08; 13.08; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12  
 acceptations (retrait des...) 2.08  
 Acetol, Micro Products v. 7.07; 8.06  
 action en suspens 2.03.02; 2.08  
 adjonction 14.08  
 adjudication (avis) 18.21  
 adjudication de priorité 18.18.02; 18.19; 18.19.01; 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04  
 adresse postale du Bureau canadien des brevets 2.01; 5.02.02; 5.03.03  
 affidavit 2.05; 3.03; 4.01.02; 5.05; 15.04.01  
 affidavit (défaut de soumettre aux fins de conflit) 18.18.02  
 affidavit (nombre à soumettre aux fins de conflit) 18.18.01; 18.21  
 affidavit (retourné si aucun conflit) 18.18.02  
 affidavit (suffisance aux fins de conflit) 18.18.02; 18.19.01  
 affidavits (conflict) 18.10; 18.18.01; 18.18.02; 18.19.01; 18.19.02; 18.19.03  
 agent 5.03; 5.03.01; 5.03.02; 5.03.03; 5.04  
 agent de brevet 2.02.03; 2.03.01; 5.03; 5.03.03; 14.07.01  
 agent de brevet enregistré 2.02.03; 5.03  
 agent commun (différentes parties) 18.03.02  
 agent (nomination d'...) 5.03  
 agent principal 5.03.01; 5.03.02  
 agrégation 8.05; 8.05.02  
 Air Reduction v. Commissioner of Patents 18.23  
 ajournement 2.06  
 ajout de demande au conflit 18.12  
 Akshun, Branchflower v. 18.23  
 Aktiengesellschaft v. Shawinigan Chemicals 18.23  
 algorithmes 12.03.01  
 Allied Chemical, E.I. Dupont v. 18.23  
 ambiguïtés 7.01  
 amélioration 2.04.02; 11.01; 11.02.01.02; 12.02; 23.03  
 American Cyanamid v. Frost 18.23  
 American Optical, The King v. 8.05  
 Ameripol, Firestone v. 18.23  
 anniversaire (date) 3.05; 15.04; 15.05  
 annulation de revendication en conflit 18.14; 18.17.02  
 annulées (revendications...) 13.04.03; 14.07.02; 14.08

applied reference 11.02; 11.02.01  
 appointment of agent 5.03  
 argument 10.05.06; 16.04  
 arguments submitted during conflict 18.14;  
 18.17.01; 18.17.02  
 arrangement of classes 17.03  
 arrangement of subclasses 17.04  
 art ch. 11  
 art submitted during conflict 18.14; 18.17.01;  
 18.17.02  
 assignment 5.01; 5.03; 5.05  
 associate agent 5.03.02  
 Atlas Brush, Curl-Master v. 14.07.01; 14.12  
 authorized persons 1.03  
 author's certificate 3.04  
 Autographic Register, Burt Business  
 Machines v. 8.06  
 award, notification of 18.21  
 award of priority 18.18.02 ;18.19; 18.19.01;  
 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04

## B

bar 11.03; 11.08  
 Bell Craig, Boehringer Sohn v. 10.09; 12.04  
 Berry, Bohn Aluminum v. 18.23  
 B.F. Goodrich v. Firestone 18.23  
 Biro Swan v. H. Millwood 8.02.02  
 blank spaces 7.04.04  
 Boehringer Sohn v. Bell Craig 10.09; 12.04  
 Bohn Aluminum v. Berry 18.23  
 Borrowman, Permuttit v. 18.23  
 Brake Service, Canadian Raybestos v. 18.23  
 Brown's Theatres, Northern Electric v.  
 12.02.01; 12.03; 12.04  
 Burt Business Machines v. Autographic  
 Register 8.06  
 Burton Parsons v. Hewlett Packard 8.06;  
 14.12  
 B.V.D. v. Canadian Celanese 7.02; 7.07; 8.06;  
 11.12; 14.12

annulé (rapport...) 11.06; 13.03  
 antérieures (réalisations...) 2.08; 2.08.01; 11.01.03;  
 antériorité soumise durant un conflit 18.14;  
 18.17.01; 18.17.02  
 antériorités ch. 11  
 appel 16.05; 16.08  
 appel (Commission d'...des brevets) 16.06  
 appui (documents à l'...) 11.02; 11.03; 11.04;  
 11.04.01; 11.06  
 arguments 10.05.06; 16.04  
 arguments soumis durant un conflit 18.14;  
 18.17.01; 18.17.02  
 arrangement des classes 17.03  
 arrangement des sous-classes 17.04  
 Atlas Brush, Curl-Master v. 14.07.01; 14.12  
 auditions 1.02; 16.01; 16.03; 16.05; 16.06  
 auteurs (certificats d'...) 3.04  
 Autographic Register, Burt Business Machines v.  
 8.06  
 autorisées (personnes...) 1.03  
 avancement d'examen 2.05; 2.05.02; 2.05.03  
 avis d'acceptation 2.08; 13.02; 13.03.01; 15.03  
 avis d'adjudication 18.10; 18.21  
 avis de discontinuation 18.22.01  
 avis sur la brevetabilité 2.02.04

## B

Bell Craig, Boehringer Sohn v. 10.09; 12.04  
 Berry, Bohn Aluminum v. 18.23  
 B.F. Goodrich v. Firestone 18.23  
 Biro Swan, v. Millwood 8.02.02  
 blancs (espaces...) 7.04.04  
 Boehringer Sohn v. Bell Craig 10.09; 12.04  
 Bohn Aluminum v. Berry 18.23  
 Borrowman, Permuttit v. 18.23  
 Brake Service, Canadian Raybestos v. 18.23  
 brevet étranger 11.01; 11.05; 11.06; 11.06.01;  
 11.06.02; 11.07; 11.08; 11.09; 11.10; 11.10.01; 11.11;  
 11.12  
 brevet inopérant 14.01; 14.09  
 brevetabilité 11.01  
 brevets (adresse postale du Bureau des...) 1.01;  
 2.01  
 brevets (Commissaire des...) 2.01; 3.09; 7.07;  
 8.04.01; 8.06; 10.09; 11.07; 12.03.02; 12.04; 13.01;  
 14.12  
 brevets (copies de...) 2.02.01  
 brevets de dessins 2.04.01; 12.03.01  
 brevets défectueux 14.01; 14.09  
 brevets (emplacement du Bureau des...) 1.01  
 brevets (Gazette des...) 1.03; 2.02.01; 4.04; 15.05;  
 brevets (numéros de...) 2.02.02



## C

CIL et al v. Sherwin Williams 18.23  
 Canadian Celanese, B.V.D. v. 7.02; 7.07;  
 8.06; 11.12; 14.12  
 Canadian General Electric v. Fada Radio  
 8.06; 14.12  
 Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime 11.01;  
 11.02.01.02; 11.12; 12.04  
 Canadian Raybestos v. Brake Service 18.23  
 cancellation of conflicting claims 18.14;  
 18.17.02  
 cancelled report 13.02  
 cancelled claims 13.03.03; 14.07.02; 14.08  
 Carborundum v. Norton 18.23  
 carrier 8.03.01; 10.02.02  
 Cary, Gerrard v. 18.23  
 caveat 18.20.04  
 Centre National v. Commissioner of Patents  
 18.23  
 certificates, inventors' 2.04.01; 3.04  
 certification of documents 3.09  
 certified copy 3.02; 3.03; 3.06; 3.09; 15.04  
 chemical combinations 6.01; 8.04; 9.04  
 Christiani v. Rice 18.23  
 Ciba v. Commissioner 8.06  
 citation Ch.11  
 citation (incorrect) 11.11.01  
 claim ("means") 8.02; 8.02.01; 8.02.02  
 claim (requirements) 8.04  
 claiming more 14.01  
 claiming too broadly 14.07.03  
 claims (dependency) 8.04.01; 21.04  
 claims dependent on outcome of conflict  
 18.06  
 claims, marking of 18.08; 18.08.01  
 claims, not patentably different 18.06  
 claims (per se) 9.04; 10.03.01  
 claims, suggesting 18.05

## C

brevets périmés 15.05; 22.03.05  
 Brown's Theatres, Northern Electric v. 12.02.01;  
 12.03; 12.04  
 Bureau des brevets (adresse postal du...) 1.01; 2.01  
 Bureau des brevets (emplacement du...) 1.01  
 Bureau, district, régional 2.02; 2.02.01; 4.00; 13.01;  
 23.02  
 bureaux régionaux 2.02; 2.02.01; 4.00; 13.01; 23.02  
 Burt Business Machines v. Autographic Register  
 8.06  
 Burton Parsons v. Hewlett Packard 8.06; 14.12  
 B.V.D. v. Canadian Celanese 7.02; 7.07; 8.06;  
 11.12; 14.12

CIB (voir classification internationale des brevets)  
 CIL et al v. Sherwin Williams 18.23  
 CRE (voir conseil de réexamen)  
 Canadian Celanese, B.V.D. v. 7.02; 7.07; 8.06;  
 11.12; 14.12  
 Canadian General Electric v. Fada Radio 8.06;  
 14.12  
 Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime 11.01;  
 11.02.01.02; 11.07; 12.04  
 Canadian Raybestos v. Brake Service 18.23  
 caractère confidentiel 2.08.02; 1.03  
 Carborundum v. Norton 18.23  
 Cary, Gerrard v. 18.23  
 catégories de revendications 1.04; 7.05.04; 17.01;  
 17.02; 17.03; 17.04.01; 23.01  
 cavéat 18.20.04  
 Centre National v. Commissioner of Patents 18.23  
 certification de documents 3.09  
 certificats d'inventeur 2.04.01; 3.04  
 certifiée (copie...) 3.02; 3.03; 3.06; 3.09; 15.04  
 cession 5.01; 5.03; 5.05  
 cessionnaire commun 18.04.01; 18.04.02  
 chaînons (revendications...) 10.03.02  
 chevauchement 11.10  
 Christiani v. Rice 18.23  
 Ciba v. Commissaire 8.06  
 citations ch. 11  
 citations erronées 11.11.01  
 clarté 7.01; 7.05.01; 8.01.01  
 classes 1.04; 7.05.04; 17.01; 17.02; 17.03; 17.04.01;  
 23.01  
 classes (arrangement des...) 17.03  
 classes (supériorité des...) 17.03  
 classification 1.04; 11.10; 17.01; 17.02; 17.03  
 classification des inventions 17.04.01  
 Classification internationale des brevets (CIB)  
 23.01; 23.04



clarity 7.01; 7.05.01; 8.01.01  
 classes of subject matter 1.04; 7.05.04; 17.01;  
 17.02; 17.03; 17.04.01; 23.01  
 classification 1.04; 11.10; 17.01; 17.02; 17.03  
 classification of inventions 17.04.01  
 code numbering system 13.03.01  
 coined (word) 5.02.03; 7.05  
 Colgate, Procter & Gamble v. 18.23  
 Colonial Fastener, Lightning Fastener v.  
 8.02.02; 8.06; 12.04  
 combination 8.05; 18.04.06  
 combination (exhaustive) 8.05.01  
 Commissioner of Patents 2.01; 3.09; 7.07;  
 8.04.01; 8.06; 10.07; 11.07; 12.03.02; 12.04;  
 13.01; 14.12  
 Commissioner's decision 16.05; 16.07  
 Commissioner's decision (conflict) 18.17.01;  
 18.17.02; 18.19; 18.21  
 Commissioner's letter 11.06  
 Commissioner's letters (conflict) 18.07; 18.10;  
 18.13.01; 18.16.01; 18.17.01; 18.18.01  
 company seal 5.02.01  
 composition 8.01.02; 8.03.01; 10.02.02;  
 10.03.01; 12.02  
 computer 12.03.01  
 concept (inventive) 10.01; 10.02.03; 10.03.01  
 confidentiality 1.03; 2.07.02  
 conflict 2.05.03; 3.03; 7.06.05; 11.08; 14.08;  
 14.10.04; 15.04; Ch 18  
 conflict, definition of 18.01  
 conflict, transitional period 18.01.01; 18.01.02  
 consecutive order 7.03; 13.03.01  
 content of abstract 6.01  
 Continental Soya v. Short Milling 10.07;  
 continuation-in-part 3.06  
 convention application 3.02; 3.03; 3.08  
 convention country 3.01  
 convention date 3.02; 10.05.04; 11.03; 14.08  
 convention priority 3.01; 3.02; 3.04; 3.08;  
 11.03.01; 11.06.01  
 copies of patents 2.02.01  
 correction 13.07  
 correspondence 2.01; 13.01  
 Court, Federal 2.02.03; 15.04; 16.01; 16.08  
 Court, Supreme 2.02.03; 16.01; 16.08  
 Court judgement 18.22.01  
 Court proceedings 18.10; 18.18.02; 18.21;  
 18.21.01  
 critical errors 13.07  
 Crown Zellerbach, Unipak v. 18.23  
 Curl-Master v. Atlas Brush 14.07.01; 14.12

co-agent 5.03.02  
 code (système international de numérotage en...) 13.04.01  
 Colonial Fastener, Lighting Fastener v. 8.02.02;  
 8.06; 12.04  
 Colgate, Procter & Gamble v. 18.23  
 combinaison 8.05, 18.04.06  
 combinaisons (exhaustives) 8.05.01  
 commerce (marque de...) 5.02.03; 7.05; 7.05.01;  
 7.05.02; 7.05.03; 7.05.04; 23.01  
 commerciaux (noms...) 5.02.03; 7.05; 7.05.03  
 commissaire (décision du...) 16.05; 16.07  
 commissaire des brevets 2.01; 3.09; 7.07; 8.04.01;  
 8.06; 10.07; 11.07; 12.03.02; 12.04; 13.01; 14.12  
 Commission d'appel des brevets 1.02; 11.06;  
 13.05.02; 13.06; 16.01; 16.05; 16.06; 18.17.01;  
 18.17.02  
 compagnie (sceau de la...) 5.02.01  
 compositions 8.01.02; 8.03.01; 10.02.02; 10.03.01;  
 12.02  
 concept inventif 10.01; 10.02.03; 10.03.01, 18.03  
 conception 11.06.02  
 conditions imposées aux modifications 6.03  
 confidentialité 1.03; 2.07.02  
 conflit 2.05.03; 3.03; 7.06.05; 11.08; 14.08; 14.10.04;  
 14.04; ch. 18  
 conflit, définition 18.01  
 conflit, période transitoire 18.01.01; 18.01.02  
 consécutif (ordre...) 7.03; 13.04.01  
 Conseil de réexamen 20.04  
 constat de réexamen 20.04.03  
 contenu des précis 6.01  
 Continental Soya v. Short Milling 10.07  
 «continuation-in-part» 3.06  
 contrefaçon 2.05.01; 23.04  
 conventionnelle (date de priorité...) 3.02; 10.05.04;  
 14.08  
 conventionnelle (priorité...) 3.01; 3.02; 3.04; 3.08;  
 11.01.01  
 copie certifiée 3.02; 3.03; 3.06; 3.09; 15.04  
 copie certifiée du jugement de la Cour 18.22.01  
 copies de brevets 2.02.01;  
 corrections 13.07  
 corrections manuscrites 13.10  
 correspondance 2.01; 13.01  
 Cour fédérale 15.04; 16.01; 16.08  
 courrier 13.01; 13.02; 16.02; 16.07  
 Cour suprême 2.02.03; 16.01; 16.08  
 Crown Zellerbach, Unipak v. 18.23  
 Curl-Master v. Atlas Brush 14.07.01; 14.12

## D

date, convention 3.02; 10.05.04; 14.08  
 date, effective 9.01.01; 14.02  
 date, filing 3.01; 3.08; 4.01; 4.01.01; 4.01.02;  
 4.01.03; 4.01.04; 4.02; 4.03; 10.05.04; 14.01  
 date (invention) 18.20; 18.20.01; 18.20.02;  
 18.20.03; 18.20.04  
 decision, Commissioner's 16.05; 16.07  
 defective patent 14.01  
 definition (conflict) 18.01  
 De Frees v. Dominion Auto 11.02.01.02;  
 11.12  
 DeHavilland, Hovercraft v. 18.23  
 delay 2.06; 13.03.01  
 delay of conflict 18.03.01  
 delayed amendment 13.03; 13.03.01; 13.03.02;  
 13.09  
 Denham Enterprises, Huttenwerk v. 18.23  
 dependent claim 8.03; 8.03.01  
 dependent claims in conflict 18.02.01  
 description 7.01; 7.02; 7.03; 7.03.01; 11.06.02;  
 14.07.05  
 design patent 2.04.01  
 determination of priority 18.18.02; 18.19;  
 18.19.01; 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03;  
 18.20.04  
 determining presence of conflict 18.04  
 dies non 15.07  
 different class of claim 8.03.01; 14.06  
 different matter 10.01; 10.03; 10.03.02  
 diligence 18.20.05  
 disclosure 7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 7.04.01;  
 7.04.02; 7.04.04; 7.05; 7.05.01; 7.06; 10.05.02  
 disclosure to others 18.20; 18.20.01; 18.20.02  
 disclaimer 14.11; 18.04.01  
 discovery of conflict 18.02  
 Distillers Co. v. Shell Oil 18.23  
 district Office 2.02; 4.00; 23.02  
 division 10.04; 10.04.01; 10.05; 10.05.01;  
 10.05.02; 10.05.03; 10.05.04; 10.05.05; 10.05.06;  
 10.06; 14.02; 14.08  
 divisional status 10.05; 10.05.02; 10.05.03;  
 10.05.05; 10.05.06  
 Dominion Auto, De Frees v. 11.02.01.02  
 Dominion Rubber, General Tire v. 18.23  
 Dow Chemicals v. Firestone 18.23  
 Dow Chemicals v. Richardson 18.23  
 Downes, Sheritt Gordon v. 18.23  
 drawing 4.01; 7.03; 7.03.01; 11.12  
 drawing (amendment) 7.06; 13.03.02  
 drawing, mechanics of 7.03.01  
 due dates (maintenance fees) 15.05; 22.03.01  
 Dupont v. Allied Chemical 18.23

## D

date de dépôt 3.01; 3.08; 4.01; 4.01.01; 4.01.02;  
 4.01.03; 4.01.04; 4.02; 4.03; 10.05.04; 14.01  
 date de priorité conventionnelle 3.02; 10.05.04;  
 11.03; 14.08  
 date d'échéance (taxe de maintien) 15.05; 22.03.01  
 date d'entrée en vigueur 9.01.01  
 date effective 9.01.01; 14.02  
 date (invention) 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03;  
 18.20.04  
 date la plus antérieure enregistrée 11.06  
 échéance 15.01; 15.03; 15.03.01; 15.04; 15.04.01;  
 15.08  
 décision du commissaire 16.05; 16.07  
 décision du commissaire (conflict) 18.17.01;  
 18.17.02; 18.19; 18.21  
 décision en instance 2.03.01; 11.11; 13.03  
 décision finale 1.02; 11.04; 11.06; 16.01; 16.02;  
 16.03; 16.04; 16.05; 16.06; 16.07; 16.08  
 décision simultanée 18.07  
 décisions (renseignements concernant les...)  
 2.03.02; 2.07; 11.02; 11.04; 11.11  
 déclenchement d'un conflit 18.13.01  
 découverte d'un conflit 18.02  
 défaut de réponse aux lettres de conflit 18.11.01;  
 18.13.04; 18.16.02; 18.17.02; 18.18.02  
 défaut de revendiquer 14.07.01; 14.07.02; 15.04  
 défectueux (brevets...) 14.01  
 définition d'un conflit 18.01  
 De Frees v. Dominion Auto 11.02.01.02; 11.12  
 DeHavilland, Hovercraft v. 18.23  
 délais 2.06; 3.05; 10.05.01; 13.03.01; 13.03.03;  
 13.05; 14.09; 15.04; 15.04.01; 15.05; 15.06; 15.07;  
 16.02; 16.05  
 délais de réponse (conflict) 18.10; 18.11; 18.21;  
 18.22.01  
 demande conventionnelle 3.02; 3.03; 3.08  
 demande de réexamen 20.00; 20.03.02  
 demandes de redélivrance (examen des...) 14.10  
 demandes de renseignements 2.02; 2.03.01;  
 2.03.02; 2.04; 2.04.01  
 demandes de sursis de conflit 18.03.01  
 demandes incomplètes 2.05.01; 4.01.01; 4.02;  
 8.01.02; 13.06; 13.09  
 demandes irrégulières 2.05.01; 4.03  
 demandes mises à la disponibilité du public 7.04  
 demandes principales 7.01; 7.01.01; 7.02; 7.03;  
 7.04; 7.04.01; 7.04.02; 7.04.04; 7.05; 7.05.01; 7.06  
 10.05.02  
 Denham Enterprises, Huttenwerk v. 18.23  
 dépendantes (revendications...) 8.03; 8.03.01  
 dépôt (date de...) 4.01; 4.01.01; 4.01.02; 4.01.03;  
 4.01.04; 4.02; 4.03; 10.05.04; 13.01



Dupont, Centre National v. Commissioner of  
Patents and 18.23  
Dupont, Tenneco Chemicals v. 18.23  
Durkee-Atwood v. Richardson 18.23

## E

earliest date of record 11.06  
effective date 9.01.01  
errors (critical) 13.07  
errors (minor) 5.02.02; 13.06; 13.07; 13.09;  
13.11; 13.12; 14.09  
Essex Products, Mears Heel v. 18.23

dépôt (deuxième) 3.01; 4.01; 5.01; 19.00  
dépôt (exigences aux fins de...) 3.01; 3.02; 3.03;  
3.08; 4.01; 4.01.04; 4.02; 4.04  
dépôt, PCT 2.04; 2.05; 4.01; 7.04.03  
description 7.01; 7.02; 7.03; 7.03.01; 11.06.02;  
14.07.05; 19.03; 21.04  
dessin 4.01; 7.03; 7.03.01; 10.04.01; 10.05; 10.05.01;  
10.05.02; 10.05.03; 10.05.06; 10.06; 10.07; 10.08  
dessin (brevets de...) 2.04.01  
dessins (modifications des...) 7.06; 13.03.02  
dessins, présentation et fonction 7.03.01  
détermination de la présence d'un conflit 18.04  
détermination de la priorité 18.18.02; 18.19;  
18.19.01; 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03;  
18.20.04  
diligence 18.20.05  
diluents 8.03.01; 10.02.02  
disjonctive (façon) 8.03.01  
Distillers Co. v. Shell Oil 18.23  
diversité de matières 10.01; 10.03; 10.03.02  
division 10.04; 10.04.01; 10.05; 10.05.01; 10.05.02;  
10.05.03; 10.05.04; 10.05.05; 10.05.06; 10.06; 14.02;  
14.08  
divulgateur 7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 7.04.01; 7.04.02;  
7.04.04; 7.05; 7.05.01; 7.06; 10.05.02  
divulgateur à d'autres 18.20; 18.20.01; 18.20.02  
divulgateur public 11.01.02  
divulgateur supplémentaire 7.06; 7.06.01; 7.06.02;  
7.06.03; 7.06.04; 7.06.05; 7.06.06; 10.05.01; 10.05.02;  
10.05.03; 14.04; 18.14  
documents 11.02; 11.11  
documents (cités en opposition) 11.02; 11.02.01  
documents illustrant l'état de la technique 11.02;  
11.02.02; 11.07; 11.08; 11.09; 11.11  
documents (mosaïque de...) 11.02.01.01  
Dominion Auto, De Frees v. 11.02.01.02; 11.12  
Dominion Rubber, General Tire v. 18.23  
Dow Chemicals v. Richardson 18.23  
Downes, Sherritt Gordon v. 18.23  
Dupont v. Allied Chemical 18.23  
Dupont, Centre National v. Commissioner of  
Patents and 18.23  
Dupont, Tenneco Chemicals v. 18.23  
Durkee-Atwood v. Richardson 18.23

## E

échange de noms 18.15  
effective (date...) 9.01.01; 20.04.05  
émission (date d'...) 11.03; 22.04.01  
émissions simultanées 2.06.04; 2.07.01  
empêchement légal 11.03; 11.08  
emplacement du Bureau des brevets 1.01



European Patent Office (EPO) 7.04.03  
 examination after conflict 18.01; 18.04; 18.05  
 examination after court judgement 18.22.01  
 examination of abstract 6.03  
 examination of reissue 14.10  
 examination prior to conflict 18.03  
 examination request (see request for examination)  
 examiner's summary 16.05  
 exchange of names 18.15  
 execution of petition 5.02.01; 5.05  
 exhaustive combination 10.03.01  
 exhibits 11.06.02; 18.19.02  
 existence of conflict 18.01; 18.04; 18.05  
 existence of conflict combinations and subcombinations 18.04.06  
 existence of conflict, generic-species invention 18.04.07  
 existence of conflict, Markush claims 18.05.02  
 existence of conflict, overlapping matter 18.05; 18.05.01  
 existence of conflict, process, product, apparatus 18.04.05  
 existence of conflict, reissue applications 18.04.09  
 existence of conflict, same assignee 18.04.01; 18.04.02  
 existence of conflict, same inventor 18.04.03; 18.04.04  
 existence of conflict, section 39 applications 18.04.08  
 extension of time 15.08; 16.04; 16.05; 16.09

emploi (modes d'...) 8.05.03; 10.02.02  
 enregistrée (marque de commerce...) 7.05; 7.05.02; 7.05.04  
 entrevues 1.02  
 erreurs (cruciales) 13.07  
 erreurs (minimes) 5.02.02; 13.06; 13.07; 13.9; 13.11; 13.12; 14.09;  
 erronées (citations...) 11.06.01  
 espaces blancs 7.04.04  
 Essex Products, Mears Heel v. 18.23  
 étape inventive 7.01  
 état de la technique 11.01.01; 11.02; 11.02.01.02; 11.02.02; 23.02  
 état de la technique (documents illustrant l'...) 2.02.01, 11.02; 11.02.02; 11.06; 11.07; 11.08; 11.09; 11.11  
 état divisionnaire 10.05; 10.05.02; 10.05.03; 10.05.05; 10.05.06  
 état (renseignements sur l'... des demandes) 2.03.01  
 étendue 14.07.03  
 évidence 11.02.01.02  
 examen après un conflit 18.01; 18.04; 18.05  
 examen après décision de cours 18.22.01  
 examen avant un conflit 18.03  
 examen des demandes de redélivrance 14.10  
 examen des précis 6.03  
 examinateur (résumé de l'...) 16.05  
 exhaustives (combinaisons...) 10.03.01  
 exigences aux fins de dépôt 3.01; 3.02; 3.03; 3.08; 4.01; 4.01.04; 4.02; 4.04  
 exigences des revendications 3.01; 3.02; 3.03; 3.08; 4.01; 4.01.04; 4.02; 4.04  
 exigences (en suspense) 11.11  
 existence de conflit 18.01; 18.04; 18.05  
 existence de conflit, combinaisons et sous-combinaisons 18.04.06  
 existence de conflit, demande de redélivrance 18.04.09  
 existence de conflit, demandes régies par l'article 39 18.04.08  
 existence de conflit, invention du type genre-espèces 18.04.07  
 existence de conflit, matière chevauchante 18.05; 18.05.01  
 existence de conflit, même cessionnaire 18.04.01; 18.04.02  
 existence de conflit, même inventeur 18.04.03; 18.04.04  
 existence de conflit, procédé, produit, appareil 18.04.05  
 existence de conflit, revendication de type «Markush» 18.05.02

## F

Fada Radio, Canadian General Electric v. 8.06; 14.12  
 failure to claim 14.07.01; 14.07.02; 15.04  
 failure to reply to conflict letters 18.11.01; 18.13.04; 18.16.02; 18.17.02; 18.18.02  
 Farbwerke Hoechst v. Commissioner 8.06; 10.07; 11.05; 12.04; 14.10.02; 14.12  
 Farbwerke Hoechst v. Grace 18.23  
 Federal Court 15.04; 16.01; 16.08; 20.05  
 fee, advanced examination 2.05; 2.05.03  
 fee, divisional request 2.05; 3.08; 10.06  
 fee, filing 4.01; 4.01.02; 14.09  
 fee, final 2.06; 2.06.01; 2.08; 13.06; 13.09; 13.12; 15.03; 15.03.01; 15.08  
 fee, reinstatement 15.04.01; 15.08  
 fee, restoration 15.03.01; 15.08  
 fees, maintenance (patents) 15.05; 22.01; 22.02; 22.03; 22.03.01; 22.03.02; 22.03.03; 22.03.04; 22.03.05  
 fees (reminder) 22.03.04  
 Fiberglas v. Spun Rock Wools 8.06; 11.05; 12.04  
 filing date 4.01; 4.01.01; 4.01.02; 4.01.03; 4.01.04; 4.02; 4.03; 10.05.04; 11.05; 11.06; 11.07; 11.08; 13.01  
 filing, PCT 2.04; 2.05; 4.01; 7.04.03  
 filing, second 3.01; 4.01; 5.01; 19.00  
 final action 1.02; 11.04; 11.06; 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 16.06; 16.07; 16.08  
 final product 8.04.01; 10.03.04  
 Firestone v. Ameripol 18.23  
 Firestone, B.F. Goodrich v. 18.23  
 Firestone, Dow Chemicals v. 18.23  
 foreign patent 11.01; 11.05; 11.06; 11.06.01; 11.06.02; 11.07; 11.08; 11.09; 11.10; 11.10.01; 11.11; 11.12  
 forfeiture 15.01; 15.03; 15.03.01; 15.04; 15.04.01; 15.08  
 fraudulent intent 14.01  
 Frigidaire, Larkin-Warren v. 18.23  
 Frosst, American Cyanamid v. 18.23  
 Fry v. Commissioner 11.07; 14.10.04

## G

general inquiry 2.02; 2.03.01; 2.03.02; 2.04; 2.04.01  
 General Tire v. Dominion Rubber 18.23  
 generic invention 18.04.07  
 Gerrard v. Cary 18.23

## F

Fada Radio, Canadian General Electric v. 8.06; 14.12  
 Farbwerke Hoechst v. Commissaire 8.06; 10.07; 11.05; 12.04; 14.10.02; 14.12  
 Farbwerke Hoechst v. Grace 18.23  
 fédérale (Cour...) 15.04; 16.01; 16.08; 20.05  
 Fiberglas v. Spun Rock Wools 8.06; 11.05; 12.04  
 final (produit...) 8.04.01; 10.03.04  
 finale (décision...) 1.02; 11.04; 11.06; 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 16.06; 16.07; 16.08  
 finale (taxe...) 2.07; 2.07.01; 2.09; 13.07; 13.10; 13.13; 15.03; 15.03.01; 15.08  
 Firestone v. Ameripol 18.23  
 Firestone, B.F. Goodrich v. 18.23  
 Firestone, Dow Chemicals v. 18.23  
 frauder (intention de...) 14.01  
 Frigidaire, Larkin-Warren v. 18.23  
 Frosst, American Cyanamid v. 18.23  
 Fry v. Commissaire 11.07; 14.10.04

## G

garde (mise en...) 7.02  
 Gazette des brevets 2.02.01; 4.04; 15.05  
 General Tire v. Dominion Rubber 18.23  
 Gerrard v. Cary 18.23  
 Gilbert, Hoechst Pharmaceutical v. 8.06; 12.04

Gilbert v. Sandoz 7.07; 8.06; 12.04  
 Gilbert, Hoechst Pharmaceutical v. 8.06; 12.04  
 Gilbert, Rhône-Poulenc v. 7.07; 8.06; 12.04  
 Gilcross, Sandoz v. 7.07; 8.06; 12.04  
 Goodyear Tire v. Rubber Service 18.23  
 Grace, Farbwerke Hoechst v. 18.23  
 Gypsum, Lime and Canadian Gypsum v. 11.01; 11.02.01.02; 11.07; 11.12; 12.04

## H

Hammond Organ v. Stimson 18.23  
 hand-entered amendments 13.09  
 Hazletine, R.C.A. v. 18.23  
 hearing 1.02; 16.01; 16.03; 16.05; 16.06; 18.17.01  
 Hewlett Packard, Burton Parsons v. 8.06; 14.12  
 Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert 8.06; 12.04  
 Hoffmann-La Roche v. Commissioner 8.04.01; 8.06  
 Hooker, Tenneco Chemical v. 18.23  
 Hovercraft v. DeHavilland 18.23  
 Huttenwerk v. Denham Enterprises 18.23

## I

IPC (see International Patent Classification)  
 ITE (see Information and Technology Exploitation)  
 idea 11.06.02  
 identical claims 18.08; 18.13.01  
 identification of art cited 11.10  
 improvement 2.04.02; 11.01; 11.02.01.02; 12.02; 23.03  
 inadvertence 14.01; 14.08  
 incomplete application 2.05.01; 4.01.01; 4.02; 8.01.02; 13.06; 13.09  
 incomplete response 13.05; 13.05.03  
 incorporation by reference 7.04.05  
 incorrect citation 11.11.01  
 indented subclass 17.04; 17.04.01  
 industrial value 12.03  
 informal application 2.05.01; 4.03  
 informal claim 13.05.01; 13.09  
 Information and Technology Exploitation (ITE) 23.00; 23.03  
 infringement 2.05.02; 23.04  
 ingenuity 11.01; 11.02.01.02  
 initiating conflict 18.13.01

Gilbert, Rhône-Poulenc v. 7.07; 8.06; 12.04  
 Gilbert v. Sandoz 7.07; 8.06; 12.04  
 Gilcross, Sandoz v. 7.07; 8.06; 12.04  
 Goodyear Tire v. Rubber Service 18.23  
 Grace, Farbwerke Hoeschst v. 18.23  
 Gypsum, Lime, Canadian Gypsum v. 11.01; 11.02.01.02; 11.12; 12.04

## H

Hammond Organ v. Stimson 18.23  
 Hazeltine R.C.A. v. 18.23  
 Hewlett Packard, Burton Parsons v. 8.06; 14.12  
 Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert 8.06; 12.04  
 Hoffmann-La Roche v. Commissaire 8.04.01; 8.06  
 Hooker, Tenneco Chemical v. 18.23  
 Hovercraft v. DeHavilland 18.23  
 Hutternwerk v. Denhan Enterprises 18.23

## I

IET (voir information et exploitation de la technologie)  
 identification de documents cités 11.10  
 imprimés 4.03; 5.03.03; 12.03.01  
 inadvertance 14.01; 14.08  
 incomplètes (demandes...) 2.06.01; 4.01.01; 4.02; 8.01.02; 13.07; 13.10  
 incomplètes (réponses...) 13.05; 13.05.03  
 incorporation au moyen de renvoi 7.04.05  
 industrielle (valeur...) 12.03  
 Information et exploitation de la technologie (IET) 23.00; 23.03  
 information non-publiée 11.11  
 ingéniosité 11.01; 11.02.01.02  
 inopérant (brevet...) 14.01; 14.09  
 inspection de documents 1.03  
 inspection des mémoires descriptifs 4.04; 7.05.02  
 inspection par le public 11.03  
 insuffisance 7.04.02  
 intention de frauder 14.01  
 intention de revendiquer 14.08; 14.09  
 intermédiaires 23.02  
 International Minerals v. Potash et al. 18.23



inoperative patent 14.01; 14.09  
 inquiry 2.04; 2.04.01  
 inquiry (status) 2.03.01  
 inspection of documents 1.03  
 inspection of specifications 4.04; 7.05.02  
 insufficiency 7.04.02  
 intent to claim 14.08; 14.09  
 interchange of names 18.15  
 interest, reference of 11.02; 11.02.02; 11.06;  
 11.07; 11.08; 11.09; 11.11  
 intermediaries 23.02  
 intermediate 3.08; 8.04.01; 10.03.01; 10.03.04;  
 14.07.02  
 international code 7.04.03  
 International Minerals v. Potash et al 18.23  
 International Patent Classification (IPC)  
 23.01; 23.04  
 interpretation of patents 2.02.03  
 Interpretation Act 10.05.01; 15.01  
 interview 1.02  
 invention 12.02; 12.02.01; 12.02.02; 12.03  
 inventive concept 10.01; 10.02.03; 10.03.01  
 inventive ingenuity 11.01; 11.02.01.02  
 inventive matter 3.01; 8.05.02  
 inventive step 7.01  
 inventors' certificates 2.04.01

## J

judgement, certified copy of 18.22.01

## K

Kellogg Co. v. Hellen Kellogg 18.23  
 King (the) v. American Optical 8.05

## L

lack of invention 11.02.01.02  
 language, official (see official language)  
 language of applications in conflict 18.09  
 lapsed patents 15.05; 22.04.05  
 Larkin-Warren v. Frigidaire 18.23  
 Leeson, Scragg v. 18.23  
 Lightning Fastener v. Colonial Fastener  
 8.02.02; 8.06; 12.04  
 linking claims 10.03.02  
 location of Office 1.01

international (systèmes...de numérotage en code)  
 13.04.01  
 interprétation (Loi d'...) 10.05.01; 15.01  
 inventeurs (certificats d'...) 2.04.01  
 inventeur (nom de l'...) 7.04.03; 11.05  
 inventif (concept...) 7.01  
 invention 12.02; 12.02.01; 12.02.02; 12.03  
 invention (absence d'...) 11.02.01.02; 11.03  
 invention générique 18.04.07  
 invention visant les espèces 18.04.07  
 inventions (classification des...) 17.04.01  
 inventive (étape...) 7.01  
 irrégulières (demandes...) 2.06.01; 4.03

## J

jugement de la Cour 18.22.01

## K

Kellogg Co. v. Hellen Kellogg 18.23  
 King, (the) v. American Optical 8.05

## L

langue des demandes en conflit 18.09  
 Larkin-Warren v. Frigidaire 18.23  
 Leeson, Scragg v. 18.23  
 lettre du commissaire 11.06  
 lettre du commissaire (conflit) 18.07; 18.10;  
 18.13.01; 18.16.01; 18.17.01; 18.18.01  
 Lightning Fasteners v. Colonial Fastener 8.02.02;  
 8.06; 12.04  
 limites spécifiques 8.01.01; 8.01.04  
 Loi d'interprétation 10.05.01; 15.01

## M

mail 13.01; 13.02; 16.02; 16.07  
 maintenance fees (see fees, maintenance)  
 Mallory, O'Cedar v. 12.02.02; 12.04; 14.12  
 marking of conflict claims 18.08; 18.08.01  
 Markush claims 10.03.03; 18.05.02  
 Martin and Biro Swan v. Millwood 8.02.02  
 matter, living 12.01; 12.03.02  
 McGary, Montecatini v. 18.23  
 McPhar Engineering v. Sharpe Instruments 8.06  
 means claim 8.02; 8.02.01; 8.02.02  
 Mears Heel v. Essex Products 18.23  
 medicine 9.01; 9.04  
 method of use 8.05.03; 10.02.02  
 Micro Products v. Acetol 7.07; 8.06  
 microbiological process 9.01; 9.02; 9.03; 9.04  
 Micromedia Limited 2.02.01  
 Millwood, Martin and Biro Swan v. 8.02.02  
 Minerals Separation v. Noranda Mines 7.07; 8.06; 10.07  
 minor errors 13.07; 13.09; 13.11; 13.12;  
 misjoinder 14.08  
 missing numbers 7.04.04  
 mistake 14.01; 14.07; 14.08  
 mode of operation 7.01; 7.02;  
 Monsanto v. Commissioner 14.12  
 Montecatini v. McGary 18.23  
 Montecatini v. Standard Oil 18.23  
 mosaic of references 11.02.01.01  
 multiple priority 3.07

## M

Mallory, O'Cedar v. 12.02.02; 12.04; 14.12  
 manquants (numéros...) 7.04.04  
 marche à suivre selon l'article 43(2) 18.18  
 marche à suivre selon l'article 43(3) et (4) 18.16  
 marche à suivre selon l'article 45(4) 18.17  
 marche à suivre selon l'article 45(5) 18.18  
 marche à suivre selon l'article 45(7) 18.19  
 «Markush», revendications 10.03.03, 18.05.02  
 marque de commerce enregistrée 7.05; 7.05.02;  
 7.05.04  
 Martin and Biro Swan v. Millwood 8.02.02  
 matière chevauchante (conflit) 18.04.01; 18.05;  
 18.05.01  
 matière non-brevetable 12.03.01  
 matière vivante 12.01; 12.03.02  
 McGary, Montecatini v. 18.23  
 McPhar Engineering v. Sharpe Instruments 8.06  
 Mears Heel v. Essex Products 18.23  
 médicament 9.01; 9.04  
 même inventeur 18.04.03; 18.04.04  
 Micro Products v. Acetol 7.07; 8.06  
 microbiologie, procédé 9.01; 9.02; 9.03; 9.04  
 Micromédia Ltée 2.02.01  
 Millwood, Martin & Biro Swan v. 8.02.02  
 Minerals Separation v. Noranda Mines 7.07; 8.06;  
 10.07  
 mise en garde 7.02  
 modalités de dépôt 3.01; 3.02; 3.03; 3.08; 4.01;  
 4.01.04; 4.02; 4.04  
 modèle 4.03; 5.03.03; 12.03.01  
 modèles d'utilité 3.04  
 modes d'emploi 6.06; 8.05.03; 10.02.02  
 modification de la pétition 5.02.02  
 modification différée 13.03; 13.03.01; 13.03.02;  
 13.09  
 modifications 5.02.02; 7.06; 9.01.01; 9.04; 11.03;  
 11.06; 11.07; 13.02; 13.03; 13.03.01; 13.03.02; 13.04;  
 13.05; 13.05.01; 13.05.02; 13.05.03; 13.06; 13.07;  
 13.08; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12  
 modifications après acceptation 13.02; 13.06; 13.08;  
 13.09; 13.10; 13.11  
 modifications (conditions imposées aux...) 6.03  
 modifications des dessins 7.06; 13.03.02  
 modifications durant un conflit 18.13.03; 18.14  
 modifications volontaires 9.04; 13.02  
 Monsanto c. Commissaire 14.12  
 Montecatini v. McGary 18.23  
 Montecatini v. Standard Oil 18.23  
 mosaïque de documents 11.02.01.01  
 motifs justifiant une redélivrance 14.01; 14.02;  
 14.03; 14.05; 14.07; 14.08; 14.10.04

## N

name (inventor's) 7.04.03  
 name (trade) 7.05; 7.05.03  
 newly appointed examiner 1.02  
 new matter 3.01; 3.06; 4.03; 7.06; 10.05.02;  
 Ch. 11; 13.08; 14.04  
 new matter (conflict) 18.03; 18.14  
 non-statutory subject matter 12.03.01  
 Noranda Mines, Minerals Separation v. 7.07;  
 8.06; 10.07  
 Northern Electric v. Brown's Theatres  
 12.02.01; 12.03; 12.04  
 Norton, Carborundum v. 18.23  
 notice of allowance 2.08; 13.02; 13.03.01;  
 15.03  
 notice of discontinuance 18.22.01  
 notification of award 18.10; 18.21  
 novelty Ch. 11  
 numbering (international code) 7.04.03  
 number (missing) 7.04.04  
 number (of application) 2.02.02; 7.04.03  
 number (of patent) 2.02.02; 2.04.02  
 number (telephone) 1.01; 2.02;

## O

obviousness 11.02.01.02  
 O'Cedar v. Mallory 12.02.02; 12.04; 14.12  
 Office (address) 1.01; 2.01  
 Office, District, Regional 2.02; 2.02.01; 4.00;  
 13.01; 23.02;  
 Office (location) 1.01  
 Office Record (Patent) 1.03; 2.02.01; 4.04;  
 15.05  
 Office, Regional 2.02; 2.02.01; 4.00; 13.01;  
 opinions on patentability 2.02.04  
 ordinary skill 11.02.01.02  
 outstanding action 2.03.01; 13.03  
 overlapping matter 11.10  
 overlapping matter (conflict) 18.04.01; 18.05;  
 18.05.01  
 Owens Corning v. Union Carbide 18.23

## N

moyens (revendications en termes de...) 8.02;  
 8.02.01; 8.02.02  
 multiple (priorité...) 3.07

nom de l'inventeur 7.04.03  
 nomination d'agent 5.03  
 noms commerciaux 5.02.03; 7.05; 7.05.03  
 non-autorisées (corrections...) 13.08  
 non-évidence 11.02.01.02; 12.01  
 non-satisfaisantes (réponses...) 13.05.02  
 Noranda Mines, Minerals Separation v. 8.06; 10.07  
 Northern Electric v. Brown's Theatres 12.02.01;  
 12.03; 12.04  
 Norton, Carborundum v. 18.23  
 notation des revendications 18.08; 18.08.01  
 notation des revendications concurrentes 18.08;  
 18.08.01  
 nouveauté ch. 11  
 nouvel examinateur 1.02  
 nouvelle matière 3.01; 3.06; 4.03; 7.06; 10.05.02; ch.  
 11; 13.08; 14.04  
 nouvelle matière (conflict) 18.03; 18.14  
 numéro de brevet 2.02.02; 2.04.02  
 numéro de demande 2.02.02; 7.04.03  
 numéro de téléphone 1.01; 2.02  
 numéros de série 2.02.02  
 numéros manquant 7.04.04

## O

O'Cedar v. Mallory 12.02.02; 12.04; 14.12  
 Office européen des brevets 7.04.03  
 ordinateur 12.03.01  
 ordre consécutif 7.03; 13.03.01  
 Owens Corning v. Union Carbide 18.23



## P

PCT (see Patent Cooperation Treaty)  
 PEP (see Public Education Program)  
 Pages missing 4.01.03  
 Paper Machinery, Ross Engineering v. 18.23  
 parent application 2.05.01; 3.08; 10.04; 10.05;  
 10.05.01; 10.05.02; 10.05.03; 10.05.04; 10.05.06;  
 10.06  
 partial priority 3.07  
 patent agent 2.02.03; 2.03.01; 5.03; 5.03.03;  
 14.07.01  
 Patent Appeal Board (PAB) 1.02; 13.06.02;  
 13.06; 16.01; 16.05; 16.06; 18.17.01; 18.17.02;  
 Patent Cooperation Treaty (PCT) 4.01;  
 7.04.03; 21.00  
 patent (defective) 14.01; 14.09  
 patent (design) 2.04.01; 12.03.01  
 patent (inoperative) 14.01; 14.09  
 patent number 2.02.02; 2.04.02  
 Patent Office (address) 1.01; 2.01  
 Patent Office (location) 1.01  
 Patent Office Record 2.02.01; 4.04; 15.05  
 patentability 11.01  
 per se, claims 9.01.01; 9.04; 10.03.01  
 Permuttit v. Borrowman 18.23  
 person (authorized) 1.03  
 pertinency 11.11  
 petition 3.08; 4.01; 5.01; 5.02; 5.02.01; 5.02.02;  
 5.03.01; 5.04; 10.05.02; 10.05.05; 14.10.01;  
 14.10.03  
 petition for reissue 13.06; 14.09; 14.10.01;  
 14.10.03  
 Petro-Tex v. Commissioner of Patents 18.23  
 petty patent 2.04.01; 3.04  
 Philco v. RCA Victor 18.10; 18.11  
 Philco, RCA v. 18.23  
 Philco-Ford v. RCA 18.23  
 Pope v. Spanish River 11.02.01.01;  
 postponement 2.06  
 Potash et al, International Minerals v. 18.23  
 preamble 13.03.01; 16.02  
 principal agent 5.03.01; 5.03.02  
 printed matter 4.03; 5.03.03; 12.03.01  
 Printed Motors v. Tri-Teck 18.23  
 prior art 11.02  
 priority award 18.18.02; 18.19; 18.19.01;  
 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04  
 priority (convention) Ch. 3; 11.03.01; 11.06  
 priority (date) Ch. 3; 11.03; 11.04; 11.04.01;  
 priority (multiple) 3.07  
 priority (partial) 3.07  
 priority, request for 3.01; 3.08

## P

PCT (voir Traité de coopération en matière de brevets)  
 PEP (voir Programme d'éducation du public)  
 Paper Machinery, Ross Engineering v. 18.23  
 partielle (priorité...) 3.07  
 pays unioniste 3.01  
 Permuttit v. Borrowman 18.23  
 personne versée dans la technique 7.01; 7.02;  
 21.04  
 personnes autorisées 1.03  
 pertinence 11.11  
 pétition 3.08; 4.01; 5.01; 5.02; 5.02.01; 5.02.02;  
 5.03.01; 5.04; 10.05.02; 10.05.05; 14.10.01; 14.10.03  
 pétition aux fins de redélivrance 13.06; 14.09;  
 14.10.01; 14.10.03  
 pétition (modifications de la...) 5.02.02; 7.06  
 pétition (souscription de la...) 5.02.01; 5.05  
 Petro-Tex v. Commissioner of Patents 18.23  
 Philco v. RCA v. 18.23  
 Philco-Ford v. RCA 18.23  
 pièces à conviction 11.06.02; 18.19.02  
 Pope v. Spanish River 11.02.01.01  
 Potash et al, International Minerals v. 18.23  
 préambule 13.04.01; 16.02  
 précis 4.01; 4.01.01; 6.01; 6.02; 6.03; 6.04; 6.05;  
 6.06  
 précis (contenu des...) 6.01  
 précis (examen des...) 6.03  
 précise (description...) 7.01; 7.02; 7.03; 7.03.01;  
 14.07.05  
 principal (agent...) 5.03.01; 5.03.02  
 Printed Motors v. Tri-Teck 18.23  
 priorité, adjudication 18.18.02; 18.19; 18.19.01;  
 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04  
 priorité conventionnelle Ch. 3; 11.03.01; 11.06.01  
 priorité conventionnelle (date de...) ch. 3; 11.04;  
 11.04.01  
 priorité (demande de) 3.01; 3.08  
 priorité partielle 3.07  
 priorité multiple 3.07  
 procédé microbiologique 9.01; 9.02; 9.03; 9.04  
 procédé-produit (relation...) 8.04; 8.04.01; 8.04.02;  
 9.03; 9.04; 10.02; 10.02.01; 12.03.01  
 procédures devant la Cour 18.10; 18.18.02; 18.21;  
 18.21.01  
 Proctor & Gamble v. Colgate 18.23  
 produit final 8.04.01; 10.03.04  
 produit-par-le-procédé 8.04; 8.04.01  
 produit, procédé, appareil 10.02; 10.02.03;  
 10.02.04; 10.02.05; 14.06; 18.04.05  
 Programme d'éducation du public (PEP) 23.00;  
 23.03

procedure under Section 43(2) 18.13  
 procedure under Section 43(3) and (4) 18.16  
 procedure under Section 45(4) 18.17  
 procedure under Section 45(5) 18.18  
 procedure under Section 45(7) 18.19  
 process-dependent product 9.03; 9.04;  
 process, microbiological 9.01; 9.02; 9.03; 9.04  
 process-product relationship 8.04; 8.04.01;  
 8.04.02; 9.03; 9.04; 10.02; 10.02.01; 12.03.01  
 process, product, apparatus 10.02; 10.02.03;  
 10.02.04; 10.02.05; 14.06; 18.04.05  
 Proctor & Gamble v. Colgate 18.23  
 product, process, apparatus 10.02; 10.02.03;  
 10.02.04; 10.02.05; 14.06; 18.04.05  
 prosecution terminated 16.08  
 protest 2.07; 2.07.01; 2.07.02  
 protestor 2.07; 2.07.01  
 public disclosure 11.01.02;  
 Public Education Program (PEP) 23.00; 23.03  
 public inspection 11.03  
 publication 2.02.01; 11.01; 11.03; 11.04; 11.09;  
 11.10  
 Public Search Room 1.04

## R

RCA v. Hazeltine 18.23  
 RCA v. Philco 18.23  
 RCA, Philco-Ford v. 18.23  
 RCA v. Raytheon 18.23  
 RCA Victor, Philco v. 18.10; 18.11  
 RXB (see Re-examination Board)  
 Raytheon, RCA v. 18.23  
 reasons for reissue 14.01; 14.02; 14.03; 14.05;  
 14.07; 14.08; 14.10.04  
 Record, Patent Office 2.02.01; 4.04; 15.05;  
 re-examination 20.00  
 reference 11.02; 11.11  
 reference (applied) 11.02; 11.02.01  
 reference of interest 11.02; 11.02.02; 11.07;  
 11.08; 11.09; 11.11  
 Regional Offices 2.02.01; 4.00; 23.02  
 registered patent agent 2.02.03; 5.03  
 registered trade-mark 7.05; 7.05.02; 7.05.04  
 reinstatement 15.04.01; 15.07; 15.08  
 reissue 14.01; 14.03; 14.04; 14.05; 14.06;  
 14.07; 14.08; 14.09; 14.10; 14.10.02; 14.10.03;  
 14.10.04  
 reissue applications 2.02.02; 2.05.03; 14.02;  
 14.09; 14.10; 14.10.02; 14.10.03; 14.10.04;  
 18.04.09  
 reissue petition 13.06; 14.09; 14.10.01;  
 14.10.03

prolongation de délais 2.06.03; 2.07; 3.05; 10.05.01;  
 13.04.01; 13.04.03; 13.06; 14.09; 15.04; 15.04.01;  
 15.06; 15.07; 16.02; 16.05  
 prolongation de délai (conflit) 18.10; 18.11; 18.21;  
 18.22.01  
 protestataire 2.07; 2.07.01  
 protestations 2.07; 2.07.01; 2.07.02  
 publications 2.02.01; 11.01; 11.03; 11.09; 11.10  
 publique (salle de recherche...) 1.04

## R

RCA v. Hazeltine 18.23  
 RCA v. Philco 18.23  
 RCA, Philco-Ford v. 18.23  
 RCA v. Raytheon 18.23  
 RCA Victor, Philco v. 18.10; 18.11  
 rapport annulé 13.02  
 Raytheon, RCA v. 18.23  
 recherche, document 1.04; 2.04; 2.04.02; 6.05  
 recherche, dossier 6.05; 17.01  
 recherche (salle de...publique) 1.04  
 redélivrance 14.01; 14.03; 14.04; 14.05; 14.06;  
 14.07; 14.08; 14.09; 14.10; 14.10.02; 14.10.03;  
 14.10.04  
 redélivrance (examen des demandes de...) 2.02.02;  
 2.05.03; 14.02; 14.09; 14.10; 14.10.02; 14.10.03;  
 14.10.04; 18.04.09  
 redélivrance (motifs justifiant une...) 14.01; 14.02;  
 14.03; 14.05; 14.07; 14.08; 14.10.04  
 redélivrance (pétition aux fins de...) 13.06; 14.09;  
 14.10.01; 14.10.03  
 réexamen 20.00  
 refus 11.02; 11.02.01; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06  
 relation procédé-produit 8.04; 8.04.01; 8.04.02;  
 9.03; 9.04; 10.02; 10.02.01; 12.03.01  
 renonciation 14.11; 18.04.01  
 renumérotage 4.04; 13.03.01  
 renvoi (incorporation au moyen de...) 7.04.05



reissue (reasons) 14.01; 14.02; 14.03; 14.05;  
14.07; 14.08; 14.10.04  
rejection 11.02; 11.02.01; 11.03; 11.04; 11.05;  
11.06  
rejection (final) 1.02; 11.04; 11.06; 16.01;  
16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 16.06; 16.07; 16.08  
removal of applications from conflict 18.12;  
18.14; 18.17.02; 18.18.02  
renumbering 4.04; 13.03.01  
representative 5.04; 14.11; 23.02  
request for examination 2.05.01; 2.05.03;  
11.04.01  
request for re-examination 20.00  
requests for delay of conflict 18.03.01  
requirement (filing) 3.01; 3.02; 3.03; 3.08;  
4.01; 4.01.04; 4.02; 4.04  
requirement (outstanding) 11.11  
response (incomplete) 13.05; 13.05.03  
response (satisfactory) 13.05; 13.05.01  
response (unsatisfactory) 13.05; 13.05.02  
restoration 15.03.01; 15.04.01; 15.08  
Review by Patent Appeal Board 18.17.01;  
18.17.02  
review, request for 16.01; 16.02; 16.03; 16.04;  
16.05; 16.06  
Rhône-Poulenc v. Gilbert 7.07; 8.06; 12.04  
Rice, Christiani v. 18.23  
Richardson, Dow Chemicals v. 18.23  
Richardson, Durkee-Atwood v. 18.23  
Rohm & Hass v. Commissioner of Patents  
10.07  
Ross Engineering v. Paper Machinery 18.23  
Rubber Service, Goodyear Tire v. 18.23

## S

sale 11.03; 11.09  
same agent, different parties 18.03.02  
same assignee 18.04.01; 18.04.02

réponses incomplètes 13.05; 13.05.03  
réponses non-satisfaisantes 13.05; 13.05.02  
réponses satisfaisantes 13.05; 13.05.01  
représentant 5.04; 14.11; 23.02  
requête faite verbalement 2.05  
restauration 15.03.01; 15.04.01; 15.08  
restauration (taxe de...) 15.03.01; 15.08  
résultat unitaire 8.05  
résumé de l'examinateur 16.05  
rétablissement 15.04.01; 15.07; 15.08  
rétablissement (taxe de...) 15.04.01; 15.04.02; 15.08  
retrait d'acceptation 2.08; 18.02  
retrait de demande 2.08; 15.01; 15.02  
retrait de demandes d'un conflit 18.12; 18.14;  
18.17.02; 18.18.02  
retrait par le demandeur 2.06; 15.02  
retrait (sous-classes en...) 17.04; 17.04.01  
revendication dépendante en conflit 18.02.01  
revendications annulées 13.04.03; 14.07.02; 14.08  
revendications chaînons 10.03.02  
revendications, dépendance 13.04.01; 21.04  
revendications dépendant de la résolution du  
conflit 18.06  
revendications dépendantes 8.03; 8.03.01  
revendications du type «Markush» 10.03.03  
revendications en termes de moyens 8.02; 8.02.01;  
8.02.02  
revendications (exigences des...) 8.04  
revendications identiques 18.08; 18.13.01  
revendications irrégulières 13.05.01; 13.09  
revendications ne différant pas d'une façon  
brevetable 18.06  
revendications sous-génériques 18.05.02  
revendications, suggestion 18.05  
revendications visant l'usage 10.02.02; 8.05.03;  
10.02.04  
revendiquer (défaut de...) 14.07.01; 14.07.02; 15.04  
revendiquer (intention de...) 14.08; 14.09; 21.10  
révision par la Commission d'appel 18.17.01;  
18.17.02  
Rhône-Poulenc v. Gilbert 7.07; 8.06; 12.04  
Rice, Christiani v. 18.23  
Richardson, Dow Chemicals v. 18.23  
Richardson, Durkee-Atwood v. 18.23  
Rohm & Hasas v. Commissioner of Patents 10.07  
Ross Engineering v. Paper Machinery 18.23  
Rubber Service, Goodyear Tire v. 18.23

## S

SIT (voir Services d'information technologique)  
Sandoz, Gilbert v. 7.07; 12.04  
Sandoz v. Gilcross 7.07; 12.04



same inventor 18.04.03; 18.04.04  
 Sandoz, Gilbert v. 7.07; 12.04  
 Sandoz v. Gilcross 7.07; 12.04  
 satisfactory response 13.05.03; 16.03  
 Schlumberger, Texaco v. 18.23  
 Scragg v. Leesona 18.23  
 Scully Signal v. York Machine 7.07; 8.06  
 seal (company) 5.02.01  
 search, document 1.04; 2.04; 2.04.02; 6.05  
 search, file 6.05  
 search folio 6.05; 17.01  
 Search Room 1.04  
 second filing (see filing, second)  
 serial numbers 2.02.02  
 Sharpe Instruments, McPhar Engineering v. 8.06  
 Shawinigan Chemicals, Aktiengesellschaft v. 18.23  
 Shell Oil Co. v. 8.06; 12.04  
 Short Milling v. Continental Soya 10.07; 14.12  
 signing officer 5.02.01  
 simultaneous action 18.07  
 simultaneous issue 2.06.01  
 skill (artistic) 12.03  
 skill (ordinary) 11.02.01.02  
 skilled person 7.01; 7.02; 11.02.01.02  
 Spanish River, Pope v. 11.02.01.01; special order 2.06.02  
 species invention 18.04.07  
 specific limitation 8.01.01; 8.01.04  
 Spun Rock Wools, Fiberglas v. 11.07; 12.04  
 Standard Oil v. Commissioner of Patents 18.23  
 Standard Oil, Montecatini v. 18.23  
 state of the art 11.02.01.02; 11.02.02; 23.02  
 status inquiry 2.03.01  
 step (inventive) 7.01  
 Stinson, Hammond Organ v. 18.23  
 subcombination 8.05; 10.03.01; 10.03.02; 14.07.02; 18.04.06  
 subgeneric claims 18.05.02  
 suggesting claims 18.05; 18.05.01; 18.05.02  
 summary of Conflict Procedure 18.10  
 summary, examiner's 16.05  
 superiority of classes 17.03  
 supplementary disclosure 7.06; 7.06.01; 7.06.02; 7.06.03; 7.06.04; 7.06.05; 7.06.06; 14.04; 18.14  
 Supreme Court 16.08

satisfaisantes (réponses...) 13.05; 13.05.01  
 sceau de la compagnie 5.02.01  
 Schlumberger, Texaco v. 18.23  
 Scragg v. Leesona 18.23  
 Scully Signal v. York Machine 7.07; 8.06  
 série (numéros de...) 2.02.02  
 Services d'information technologique (SIT) 1.04; 17.01; 17.03; 23.04  
 Sharpe Instruments (McPhar Engineering v.) 8.06; 11.07  
 Shawinigan Chemicals, Aktiengesellschaft v. 18.23  
 Shell Oil Co. v. 8.06; 12.04  
 Short Milling, Continental Soya v. 10.09; 11.07; 14.12  
 signataire 5.02.01  
 simultanées (émissions...) 2.06.04; 2.07.01  
 sommaire 16.05  
 sommaire de la procédure de conflit 18.10  
 sous-classes (arrangements des...) 17.04  
 sous-classes en retrait 17.04; 17.04.01  
 sous-combinaison 8.05; 10.03.01; 10.03.02; 14.07.02  
 souscription de la pétition 5.02.01; 5.05  
 Spanish River, Pope v. 11.02.01.01; 11.07  
 spéciales (ordonnances...) 2.06.02  
 spécifiques (limites...) 8.01.01; 8.01.04  
 Spun Rock Wools, Fiberglas v. 11.07; 12.04  
 Standard Oil v. Commissioner of Patents 18.23  
 Standard Oil, Montecatini v. 18.23  
 Stinson, Hammond Organ v. 18.23  
 suggestion de revendications 18.05; 18.05.01; 18.05.02  
 supériorité des classes 17.03  
 suprême (Cour...) 16.08  
 sursis de conflit 18.03.01  
 suspens (action en...) 2.03.01; 11.06.01; 13.03  
 système international de numérotage de code 13.03.01

## T

TIS (see Technological Information Services)  
 Technological Information Services (TIS)  
 1.04; 17.01; 17.03; 23.04  
 telephone number 1.01; 2.02  
 Tenneco Chemicals v. Dupont 18.23  
 Tenneco Chemicals v. Hooker 18.23  
 Tennessee Eastman v. Commissioner of  
   Patents 8.06  
 term of patent 22.02  
 Texaco v. Schlumberger 18.23  
 time extensions (conflict) 18.10; 18.11; 18.21;  
 18.22.01  
 time limit 2.06; 3.05; 10.05.01; 13.03.01;  
 13.03.03; 13.05; 14.09; 15.04; 15.04.01; 15.05;  
 15.06; 15.07; 16.02; 16.05  
 time limits (conflict) 18.10; 18.11; 18.21;  
 18.22.01  
 title 5.02.03; 11.10; 13.07; 13.11; 17.04;  
 17.04.01  
 trade-mark 5.02.03; 7.05; 7.05.01; 7.05.02;  
 7.05.03; 7.05.04; 23.01  
 trade name 5.02.03; 7.05; 7.05.03  
 Traver Investments v. Union Carbide 18.23  
 treatment 12.03.01  
 trial or experimentation 7.01  
 Tri-Teck, Printed Motors v. 18.23

## U

unauthorized correction 13.07  
 Union Carbide, Owens Corning v. 18.23  
 Union Carbide, Traver Investments v. 18.23  
 Unipak v. Crown Zellerbach 18.23  
 unitary result 8.05  
 unity of invention 10.01; 10.02; 10.02.01;  
 18.03  
 unobviousness 11.02.01.02; 12.01  
 unpublished information 11.11  
 unsatisfactory response 13.05; 16.04  
 use claims 8.05.03; 10.02.02; 10.02.04  
 use, method of 6.06; 8.05.03; 10.02.02  
 use (new) 6.06  
 use or sale 2.05.01; 11.03; 11.09  
 utility 3.04; 7.02; 8.05.03; 10.02.02; 10.03.01;  
 11.01; 12.02.01; 12.02.02; 12.03; 17.02;  
 18.20; 18.20.02; 18.20.04  
 utility model 3.04

## T

taxe d'avancement d'examen 2.05; 2.05.03  
 taxe de demande de division 2.05; 3.08; 10.06  
 taxe de dépôt 4.01; 4.01.02; 14.09  
 taxe de maintien (brevets) 15.05; 22.01; 22.02;  
 22.03; 22.03.01; 22.03.02; 22.03.03; 22.03.04;  
 22.03.05  
 taxe de restauration 15.03.01; 15.08  
 taxe de rétablissement 15.04.01; 15.08  
 taxe finale 2.06; 2.06.01; 2.08; 13.06; 13.09; 13.12;  
 15.03; 15.03.01; 15.08  
 taxes, rappel 22.03.04  
 technique (état de la...) 11.02  
 technique (personne versée dans la..) 7.01; 7.02  
 téléphone (numéro de...) 1.01; 2.02  
 Tenneco Chemicals v. Dupont 18.23  
 Tenneco Chemicals v. Hooker 18.23  
 Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents  
 8.06  
 terme d'un brevet 22.02  
 Texaco v. Schlumberger 18.23  
 titre 5.02.03; 11.10; 13.07; 13.11; 17.04; 17.04.01  
 Traité de coopération en matière de brevets (PCT)  
 4.01; 7.04.03; 21.00  
 Traver Investments v. Union Carbide 18.23  
 Tri-Teck, Printed Motors v. 18.23

## U

Union Carbide, Owens Corning v. 18.23  
 Union Carbide, Traver Investments v. 18.23  
 Unipak v. Crown Zellerbach 18.23  
 unitaire (résultat...) 8.05  
 usage (nouvel...) 6.06  
 usage ou vente 2.05.01; 11.03; 11.09  
 utilité 3.04; 7.02; 8.05.03; 10.02.02; 10.03.01; 11.01;  
 12.02.01; 12.02.02; 12.03; 17.02; 18.20; 18.20.02;  
 18.20.04  
 utilité (modèles d'...) 3.04

## V

validity 2.02.03; 23.04  
verbal request 2.05  
voluntary amendment 9.04; 13.02

## W

warning 7.02  
withdrawal by applicant 2.06; 15.02  
withdrawal of application 2.08; 15.01; 15.02  
withdrawal from allowance 2.08; 18.02

## Y

York Machine, Scully Signal v. 7.07; 8.06

## V

valeur industrielle 12.03  
validité 2.02.03; 23.04  
vente 11.03; 11.09  
vente (usage) 2.06.02  
verbales (requêtes...) 2.06  
versée dans la technique (personne...) 7.01; 7.02;  
21.04  
vivante (matière...) 12.01; 12.03.02  
volontaires (modifications...) 9.04; 13.02.01;  
13.02.02

## W

## Y

York Machine, Scully Signal v. 8.06



TRANSITIONAL  
MOPOP

PART TWO

Applicable Patent  
Applications Filed  
After  
October 1, 1989

RPBB  
TRANSITOIRE

DEUXIÈME PARTIE

Applicable aux  
Demandes de  
Brevet Déposées Après  
le 1<sup>er</sup> octobre 1989



<b>Contacting the CPO</b>	<b>Contacts avec le BCB</b>	<b>1</b>
<b>Correspondence</b>	<b>Correspondance</b>	<b>2</b>
<b>Convention Priority</b>	<b>Priorité conventionnelle</b>	<b>3</b>
<b>Filing and Completion Requirements</b>	<b>Exigences aux fins de dépôt et de complètement</b>	<b>4</b>
<b>Petitions, Assignments and Representatives</b>	<b>Pétitions, cessions et représentants</b>	<b>5</b>
<b>Abstracts</b>	<b>Précis</b>	<b>6</b>
<b>The Disclosure</b>	<b>La divulgation</b>	<b>7</b>
<b>Claims</b>	<b>Revendications</b>	<b>8</b>
<b>Section 39(1) Practice</b>	<b>Application de l'article 39(1)</b>	<b>9</b>
<b>Section 36 Practice</b>	<b>Application de l'article 36</b>	<b>10</b>
<b>Section 27 Practice</b>	<b>Application de l'article 27</b>	<b>11</b>
<b>Utility and Non-Statutory Subject Matter</b>	<b>Utilité et matière non brevetable</b>	<b>12</b>
<b>Amendment Procedure</b>	<b>Processus de modification</b>	<b>13</b>
<b>Reissue and Disclaimer</b>	<b>Redélivrance et renonciation</b>	<b>14</b>
<b>Abandonment and Forfeiture</b>	<b>Abandon et déchéance</b>	<b>15</b>
<b>Final Rejection Procedure</b>	<b>Processus de rejet final</b>	<b>16</b>
<b>Classification</b>	<b>Classification</b>	<b>17</b>
<b>Conflict Practice</b>	<b>Pratique du conflit</b>	<b>18</b>



<b>Second Filing Under Section 27(1.1)</b>	<b>Deuxième dépôt en vertu de l'article 27(1.1)</b>
<b>Re-examination</b>	<b>Réexamen</b>
<b>PCT</b>	<b>PCT</b>
<b>Maintenance Fees</b>	<b>Taxes de maintien</b>
<b>Information and Technology Exploitation (ITE)</b>	<b>Information et exploitation de la technologie (IET)</b>
<b>Fees</b>	<b>Taxes</b>
<b>Index</b>	<b>Index</b>

**1****CONTACTING THE CPO**

- 1.01 LOCATION OF THE PATENT OFFICE
- 1.02 INTERVIEWS
- 1.03 INSPECTION OF DOCUMENTS
- 1.03.01 Opening of applications
- 1.03.02 Request for early opening
- 1.04 SEARCHES BY THE PUBLIC

**2****CORRESPONDENCE**

- 2.01 POSTAL ADDRESS OF THE PATENT OFFICE
- 2.02 GENERAL INQUIRIES
  - 2.02.01 Publications available
  - 2.02.02 Information relating to applications identified by serial numbers
  - 2.02.03 Validity and interpretation of patents
  - 2.02.04 Opinions on opened applications
- 2.03 INQUIRIES BY APPLICANTS
  - 2.03.01 Status inquiries
  - 2.03.02 Action inquiries
- 2.04 INQUIRIES UNDER SECTION 11
  - 2.04.01 Searches based on foreign patents only
  - 2.04.02 How the search is conducted
- 2.05 REQUEST FOR EXAMINATION (Section 35 and Rule 38)
  - 2.05.01 Request for early opening
- 2.06 REQUESTS FOR ADVANCED EXAMINATION
  - 2.06.01 Acceptable reasons for advanced examination
  - 2.06.02 Applications conflicting with applications under advanced examination status
  - 2.06.03 Other applications receiving examination priority
- 2.07 DELAYS AFTER ALLOWANCE AND SIMULTANEOUS ISSUE
  - 2.07.01 Requests for simultaneous issue

**CONTACTS AVEC LE BCB**

- EMPLACEMENT DU BUREAU DES BREVETS
- ENTREVUES
- INSPECTION DES DOCUMENTS
- Demandes mises à la disponibilité du public
- Requête de mise à la disponibilité anticipée
- RECHERCHES PAR LE PUBLIC

**CORRESPONDANCE**

- ADRESSE POSTALE DU BUREAU DES BREVETS
- DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
  - Publications disponibles
  - Renseignements concernant les demandes identifiées par des numéros de série
  - Validité et interprétation des brevets concédés
  - Opinions sur les demandes ouvertes
- DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR LES DEMANDEURS
  - Renseignements sur l'état des demandes
  - Renseignements sur les décisions
- RENSEIGNEMENTS AUTORISÉS PAR L'ARTICLE 11
  - Recherches s'appuyant uniquement sur des brevets étrangers
  - Mode de recherche
- REQUÊTE D'EXAMEN (article 35 et règle 38)
  - Requête de mise à la disponibilité anticipée
- REQUÊTES D'AVANCEMENT D'EXAMEN
  - Raisons justifiant l'avancement d'examen
  - Demandes en conflit avec des demandes jouissant d'avancement d'examen
  - Autres demandes ayant droit à la priorité d'examen
- DÉLAIS APRÈS ACCEPTATION ET OCTROI SIMULTANÉ
  - Requêtes d'émission simultanée

2.08	PROTESTS AND FILING PRIOR ART	PROTESTATIONS ET DOSSIER D'ANTÉRIORITÉ
2.08.01	Applying protests and prior art	Suite donnée aux protestations
2.08.02	Protest and confidentiality	Protestation et confidentialité
2.09	WITHDRAWAL FROM ALLOWANCE	RETRAIT DE L'ACCEPTATION
<b>3</b>	<b>CONVENTION PRIORITY</b>	<b>PRIORITÉ CONVENTIONNELLE</b>
3.01	FILING REQUIREMENTS WHEN CONVENTION PRIORITY IS REQUESTED	MODALITÉS DE DÉPÔT AUX FINS DE LA PRIORITÉ CONVENTIONNELLE
3.02	VERIFICATION OF CONVENTION DATES UNDER RULE 37	VÉRIFICATION DES DATES DE PRIORITÉ CONVENTIONNELLE AUX TERMES DE LA RÈGLE 37
3.03	CONVENTION DOCUMENTS IN CONFLICT PROCEEDINGS	DOCUMENTS CONVENTIONNELS LORS D'UN CONFLIT
3.04	PETTY PATENTS AND AUTHORS' CERTIFICATES	BREVETS MINEURS ET CERTIFICATS D'AUTEURS
3.05	TIME LIMITS FOR FILING UNDER THE CONVENTION	DÉLAIS DE DÉPÔT SELON LA CONVENTION
3.06	U.S. CONTINUATION-IN-PART APPLICATIONS	DEMANDES «CONTINUATION- IN-PART» É.U.A.
3.07	PARTIAL AND MULTIPLE PRIORITIES	PRIORITÉS PARTIELLES ET MULTIPLES
3.08	CONVENTION PRIORITY ON DIVISIONALS	PRIORITÉ CONVENTIONNELLE À L'ÉGARD DES DEMANDES DIVISIONNAIRES
3.09	CERTIFICATION OF DOCUMENTS	CERTIFICATION DE DOCUMENTS
<b>4</b>	<b>FILING AND COMPLETION REQUIREMENTS</b>	<b>EXIGENCES AUX FINS DE DÉPÔT ET DE COMPLÈTEMENT</b>
4.00	FILING OF AN APPLICATION	DÉPÔT D'UNE DEMANDE
4.01	REQUIREMENTS FOR A FILING DATE	EXIGENCES POUR L'OBTENTION D'UNE DATE DE DÉPÔT
4.01.01	Failure to supply an abstract	Défaut de soumettre un précis
4.01.02	Failure to submit the filing fee	Défaut de soumettre la taxe de dépôt
4.01.03	Applications submitted with pages missing from the specification	Demandes soumises sans toutes les pages du mémoire descriptif
4.01.04	Applications submitted without claims	Demandes soumises sans revendications
4.02	INCOMPLETE APPLICATIONS	DEMANDES INCOMPLÈTES
4.03	INFORMAL APPLICATIONS	DEMANDES IRRÉGULIÈRES
4.04	REQUIREMENTS UNDER RULE 19	EXIGENCES DE LA RÈGLE 19



## 5

**PETITIONS, ASSIGNMENTS  
AND REPRESENTATIVES**

- 5.01 LANGUAGE REQUIREMENT
- 5.02 THE PETITION
- 5.02.01 Execution of the petition (Rule 17(1) and (5))
- 5.02.02 Amendment to the petition (Rule 17(6))
- 5.02.03 The title
- 5.02.04 Public Servants Inventions Act
- 5.03 APPOINTMENT OF AGENTS
- 5.03.01 Appointment of principal agents
- 5.03.02 Appointment of associate agents
- 5.03.03 Identification of agent in the specification
- 5.04 NOMINATION OF REPRESENTATIVE
- 5.05 ASSIGNMENT OF INTEREST

## 6

**ABSTRACTS**

- 6.01 CONTENT OF ABSTRACTS
- 6.02 COPIES REQUIRED
- 6.03 EXAMINATION OF ABSTRACTS
- 6.04 APPLICATIONS READY FOR ALLOWANCE
- 6.05 ABSTRACT IN SEARCH DOCUMENTS
- 6.06 EXAMPLES OF ABSTRACTS

## 7

**THE DISCLOSURE**

- 7.01 CLARITY OF DESCRIPTION
- 7.01.01 Title of the invention
- 7.02 COMPLETENESS OF DISCLOSURE
- 7.03 REFERENCE TO DRAWINGS
- 7.03.01 Mechanics of drawings
- 7.04 APPLICATION AND PATENT SERIAL NUMBERS IN DISCLOSURES
- 7.04.01 Sufficient disclosure
- 7.04.02 Insufficient disclosure
- 7.04.03 Identification of patents and applications
- 7.04.04 Missing numbers
- 7.04.05 Incorporation of subject matter by reference

**PÉTITIONS, CESSIONS ET  
REPRÉSENTANTS**

- EXIGENCES LINGUISTIQUES
- LA PÉTITION
- Souscription de la pétition (règle 17(1) et (5))
- Modification de la pétition (règle 17(6))
- Le titre
- Loi sur les inventions des fonctionnaires
- NOMINATION DES AGENTS
- Nomination des agents principaux
- Nomination des coagents
- Identification de l'agent dans le mémoire descriptif
- DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT
- CESSION D'INTÉRÊT

**PRÉCIS**

- CONTENU DES PRÉCIS
- COPIES REQUISES
- EXAMEN DES PRÉCIS
- DEMANDES EN INSTANCE D'ACCEPTATION
- LE PRÉCIS DANS LES DOCUMENTS DE RECHERCHE
- EXEMPLES DE PRÉCIS

**LA DIVULGATION**

- CLARTÉ DE LA DESCRIPTION
- Titre de l'invention
- COMPLÈTEMENT DE LA DIVULGATION
- RENOI AUX DESSINS
- Présentation et fonction des dessins
- NUMÉROS DE SÉRIE DE DEMANDES ET DE BREVETS DANS LES DIVULGATIONS
- Suffisance de la divulgation
- Insuffisance de la divulgation
- Identification des brevets et des demandes
- Numéros manquants
- Incorporation de matière au moyen de renvois

7.05	TRADE-MARK AND TRADE NAMES IN DISCLOSURES (RULE 29)	MARQUES DE COMMERCE ET NOMS COMMERCIAUX DANS LES DIVULGATIONS (RÈGLE 29)
7.05.01	Application of Rule 29	Application de la règle 29
7.05.02	Identification of trade-marks in specifications	Identification des marques de commerce dans les mémoires descriptifs
7.05.03	Trade names	Noms commerciaux
7.05.04	Trade-mark searches	Recherches des marques de commerce
7.06	AMENDMENTS TO THE DISCLOSURE	MODIFICATIONS DE LA DIVULGATION
7.07	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
8	CLAIMS	REVENDEICATIONS
8.01	BASIC REQUIREMENTS	EXIGENCES DE BASE
8.01.01	Clarity	Clarté
8.01.02	Completeness	Complètement
8.01.03	Support	Étayage
8.01.04	Ranges not specifically disclosed	Intervalles non spécifiquement divulgués
8.02	MEANS CLAIMS	REVENDEICATIONS EN TERMES DE MOYENS
8.02.01	Improper means claims	Revendications inacceptables en termes de moyens
8.02.02	Acceptable means claims	Revendications acceptables en termes de moyens
8.02.03	Example	Exemple
8.03	DEPENDENT CLAIMS	REVENDEICATIONS DÉPENDANTES
8.03.01	Form required for dependent claims	Forme prescrite pour les revendications dépendantes
8.04	PRODUCT CLAIMS	REVENDEICATIONS DE PRODUITS
8.04.01	Product-by-process claims	Revendications de produits-par-le-procédé
8.04.02	Product claims not governed by Section 39	Revendications de produits ne relevant pas de l'article 39
8.04.03	Product claims governed by Section 39	Revendications de produits relevant de l'article 39
8.05	COMBINATIONS, SUBCOMBINATIONS AND AGGREGATIONS	COMBINAISONS, SOUS-COMBINAISONS ET AGRÉGATIONS
8.05.01	Exhaustive combinations	Combinaisons exhaustives
8.05.02	Aggregation	Agrégation
8.05.03	"Method of use" or "use" claims	Revendications de «modes d'emploi» ou «usage»
8.06	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE

<b>9</b>	<b>SECTION 39(1) PRACTICE</b>
9.01	INTRODUCTION
9.01.01	Effective date
9.02	PROCESS MUST BE NEW AND INDEPENDENTLY CLAIMED
9.03	MEDICINAL SUBSTANCES HAVING NON-MEDICINAL USES
9.04	FOODS AND MEDICINES NOT GOVERNED BY SECTION 39(1)
9.05	AMENDMENT TO CLAIMS

<b>10</b>	<b>SECTION 36 PRACTICE</b>
10.01	UNITY OF INVENTION AND SUBJECT MATTER
10.01.01	One patent for one invention
10.02	RULE 58 AND UNITY OF INVENTION
10.02.01	(A) Product and process
10.02.02	(B) Product and a use of the product
10.02.03	(C) Process and apparatus
10.02.04	(D) Product, process and use
10.02.05	(E) Product, process and apparatus
10.03	CLAIMS CONNECTED IN DESIGN OR OPERATION
10.03.01	Combination and subcombination claims
10.03.02	Linking claims
10.03.03	Markush claims
10.03.04	Intermediates and final products
10.04	SECTION 36 AND DIVISION
10.04.01	Applicability of Section 36
10.05	EXAMINATION FOR DIVISIONAL STATUS
10.05.01	Time limits on filing divisionals
10.05.02	No new matter in disclosure
10.05.03	Invention must have been claimed in parent
10.05.04	Further divisions
10.05.05	The petition

<b>APPLICATION DE L'ARTICLE 39(1)</b>
INTRODUCTION
Date d'entrée en vigueur
LE PROCÉDÉ DOIT ÊTRE NOUVEAU ET REVENDIQUÉ SÉPARÉMENT
SUBSTANCES MÉDICAMENTEUSES AYANT DES USAGES NON-MÉDICAUX
ALIMENTS ET MÉDICAMENTS NON RÉGIS PAR L'ARTICLE 39(1)
MODIFICATION AUX REVENDICATIONS
<b>APPLICATION DE L'ARTICLE 36</b>
UNITÉ D'INVENTION ET MATIÈRE
Un brevet pour une invention
RÈGLE 58 ET UNITÉ D'INVENTION
(A) Produit et procédé
(B) Produit et un usage de ce produit
(C) Procédé et appareil
(D) Produit, procédé et usage
(E) Produit, procédé et appareil
REVENDICATIONS RELIÉES QUANT À LEURS CONSTRUCTIONS OU LEURS OPÉRATIONS
Revendications visant une combinaison et une sous-combinaison
Revendication «chaînon»
Revendications Markush
Produits intermédiaire et finals
ARTICLE 36 ET DIVISION
Application de l'article 36
EXAMEN DE L'ÉTAT DES DEMANDES DIVISIONNAIRES
Délai aux fins de dépôt des divisionnaires
Aucune nouvelle matière dans la divulgation principale
L'invention doit avoir été revendiquée dans la demande originale
Divisions additionnelles
La pétition



10.05.06	Action when applicant argues against refusal of divisional status	Décision lorsque le demandeur s'objecte à des modifications de l'état divisionnaire
10.06	DIVISIONAL APPLICATIONS OPEN TO INSPECTION	DEMANDES DIVISIONNAIRES MISES A LA DISPONIBILITÉ DU PUBLIC
10.07	DIVISIONAL APPLICATIONS AND FEES	TAXES ET DEMANDES DIVISIONNAIRES
10.08	DIVISIONAL APPLICATIONS AND REQUEST FOR EXAMINATION	DEMANDES DIVISIONNAIRES ET REQUÊTE D'EXAMEN
10.09	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
<b>11</b>	<b>SECTION 27 PRACTICE</b>	<b>APPLICATION DE L'ARTICLE 27</b>
11.01	REQUIREMENTS FOR PATENTABILITY	EXIGENCES AUX FINS DE BREVETABILITÉ
11.01.01	Novelty for patentability	Nouveauté aux fins de brevetabilité
11.01.02	Grace period	Période de grâce
11.01.03	Novelty	Nouveauté
11.02	CITATION OF ART IN REPORTS	CITATION DE LA TECHNIQUE DANS LES RAPPORTS
11.02.01	References applied	Documents cités en opposition
11.02.01.01	Anticipation	Antériorité
11.02.01.02	Lack of invention (Obviousness)	Absence d'invention (Évidence)
11.02.02	References of interest	Documents illustrant l'état de la technique
11.03	CITATION OF REFERENCES PREDATING THE APPLICATION	CITATION DE DOCUMENTS ANTÉRIEURS À LA DEMANDE
11.04	CITATIONS OF COPENDING CANADIAN APPLICATIONS	CITATION DES DEMANDES CANADIENNES EN COINSTANCE
11.04.01	Examination procedure for copending Canadian applications under Section 27(1)(a) or (b)	Processus d'examen de demande en coinstance au Canada en vertu de l'article 27(1)(a) ou (b)
11.05	IDENTIFICATION OF ART CITED	IDENTIFICATION DES DOCUMENTS CITÉS
11.06	PERTINENCY AND AVAILABILITY OF REFERENCES	PERTINENCE ET DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS
11.06.01	Incorrect citation of references	Citation erronée de documets
11.07	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
<b>12</b>	<b>UTILITY AND NON-STATUTORY SUBJECT MATTER</b>	<b>UTILITÉ ET MATIÈRE NON BREVETABLE</b>
12.01	SCOPE OF THIS CHAPTER	PORTÉE DE CE CHAPITRE
12.02	DEFINITION OF A STATUTORY INVENTION	DÉFINITION D'UNE INVENTION BREVETABLE
12.02.01	An invention must be useful	Une invention doit être utile
12.02.02	Utility must be disclosed	L'utilité doit être divulguée

12.03	PREREQUISITES OF A PATENTABLE INVENTION
12.03.01	Examples of non-statutory subject matter
12.03.02	Living matter
12.04	JURISPRUDENCE

## 13 AMENDMENT PROCEDURE

13.01	RECEIPT OF CORRESPONDENCE
13.02	AMENDMENTS
13.02.01	Voluntary amendments before examination request
13.02.02	Voluntary amendments after examination request
13.02.03	Amendments in response to an office requirement
13.03	CROSSING OF AMENDMENTS AND REPORTS IN THE MAIL
13.04	TYPES OF AMENDMENTS
13.04.01	Delayed amendments
13.04.02	Amendment to drawings
13.04.03	Cancellation of all claims
13.05	AMENDMENTS AND RULE 49
13.06	INCOMPLETE AND UNSATISFACTORY RESPONSES
13.06.01	Responses and Rule 45(3)
13.06.02	Responses not in accordance with Rule 45(3)
13.06.03	Rule 40
13.06.04	PCT applications
13.07	REFUSAL OF AMENDMENTS
13.08	AUTHORIZATION OF CORRECTIONS AND MINOR ERRORS
13.09	AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE
13.10	SUBMISSION OF AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE
13.11	AMENDMENT AFTER ALLOWANCE PROCEDURE
13.12	FEES FOR AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE

NÉCESSITÉS PRÉALABLES À UNE INVENTION BREVETABLE
Exemples de matières non- brevetables
Matière vivante
JURISPRUDENCE

## PROCESSUS DE MODIFICATION

RÉCEPTION DE LA CORRESPONDANCE
MODIFICATIONS
Modifications volontaires avant la requête d'examen
Modifications volontaires après la requête d'examen
Modifications à réponse à une décision du bureau
CROISEMENT DE MODIFICATIONS ET DE RAPPORTS DANS LE COURRIER
GENRES DE MODIFICATIONS
Modifications différées
Modifications des dessins
Annulation de toutes les revendications
CONDITIONS IMPOSÉES AUX MODIFICATIONS PAR LA RÈGLE 49
RÉPONSES INCOMPLÈTES ET NON-SATISFAISANTES
Réponses visées par la règle 45(3)
Réponses non-conformes aux exigences de la règle 45(3)
Règle 40
Demandes sous le PCT
REFUS DE MODIFICATIONS
AUTORISATION DE CORRECTIONS ET ERREURS MINIMES
MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION
SOUSSION DE MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION
PROCESSUS DE MODIFICATION APRÈS ACCEPTATION
TAXES APPLICABLES AUX MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION

13.13	AMENDMENT AFTER PAYMENT OF FINAL FEES	MODIFICATIONS POSTÉRIEURES AU PAIEMENT DES TAXES FINALES
14	REISSUE AND DISCLAIMER	REDÉLIVRANCE ET RENONCIATION
14.01	REISSUE (SECTION 47, RULES 81 AND 82)	REDÉLIVRANCE (ARTICLE 47, RÈGLES 81 ET 82)
14.02	DIVISION OF A REISSUE APPLICATION	DIVISION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE
14.03	REISSUE OF A REISSUED PATENT	REDÉLIVRANCE D'UNE REDÉLIVRANCE
14.04	REISSUE AND NEW MATTER	MATIÈRE NOUVELLE ET REDÉLIVRANCE
14.05	CLAIMS IN REISSUE PATENT	REVENDEICATIONS DANS UNE REDÉLIVRANCE
14.06	REISSUE HAVING CLAIMS OF A DIFFERENT CLASS	REDÉLIVRANCE CONTENANT DES REVENDEICATIONS DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES
14.07	REASONS WARRANTING REISSUE	MOTIFS JUSTIFIANT UNE REDÉLIVRANCE
14.07.01	Failure to claim the invention	Défaut de revendiquer l'invention
14.07.02	Failure to claim broadly	Défaut de revendiquer d'une façon large
14.07.03	Claiming too broadly	Revendications de portée trop étendue
14.07.04	Adding narrower claims	Ajout de revendications plus restreintes
14.07.05	Insufficient description	Description insuffisante
14.08	UNACCEPTABLE REASONS FOR REISSUE	RAISONS INACCEPTABLES AUX FINS DE REDÉLIVRANCE
14.09	THE PETITION FOR REISSUE	LA PÉTITION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE
14.10	EXAMINATION OF REISSUE APPLICATIONS	EXAMEN DES DEMANDES DE REDÉLIVRANCE
14.10.01	The petition	La pétition
14.10.02	Conditions of examination	Conditions d'examen
14.10.03	Review by Division Chief	Révision par le chef de division
14.10.04	Reissue and conflict	Redélivrance et conflit
14.11	DISCLAIMER (SECTION 48 AND FORM 15)	RENONCIATION (ARTICLE 48 ET FORMULE 15)
14.12	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
15	ABANDONMENT AND FORFEITURE	ABANDON ET DÉCHÉANCE
15.01	SCOPE OF THIS CHAPTER	PORTÉE DE CE CHAPITRE
15.02	WITHDRAWAL BY APPLICANT	RETRAIT PAR LE DEMANDEUR
15.03	FORFEITURE	DÉCHÉANCE
15.03.01	Restoration	Restauration



15.04	<b>ABANDONMENT</b>	<b>ABANDON</b>
15.04.01	Reinstatement in cases (a) through (g) of 15.04	Rétablissement dans les cas (a) à (g) du paragraphe 15.04
15.04.02	Reinstatement in cases (h) and (i) of 15.04	Rétablissement dans le cas (h) et (i) du paragraphe 15.04
15.05	<b>LAPSED PATENT</b>	<b>BREVET PÉRIMÉ</b>
15.06	<b>TIME LIMITS EXPRESSED IN "MONTHS"</b>	<b>DÉLAIS EXPRIMÉS EN MOIS</b>
15.07	<b>TIME LIMITS EXPIRING ON A DIES NON</b>	<b>DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ</b>
15.08	<b>EXAMPLES</b>	<b>EXEMPLES</b>
<b>16</b>	<b>FINAL REJECTION PROCEDURE</b>	<b>PROCESSUS DE REJET FINAL</b>
16.01	<b>INTRODUCTION</b>	<b>INTRODUCTION</b>
16.02	<b>THE FINAL ACTION REPORT</b>	<b>LE RAPPORT DE LA DÉCISION FINALE</b>
16.03	<b>SATISFACTORY RESPONSES</b>	<b>RÉPONSES SATISFAISANTES</b>
16.04	<b>UNSATISFACTORY RESPONSES</b>	<b>RÉPONSES NON SATISFAISANTES</b>
16.05	<b>REQUEST FOR REVIEW</b>	<b>DEMANDE DE RÉVISION</b>
16.06	<b>THE PATENT APPEAL BOARD</b>	<b>LA COMMISSION D'APPEL DES BREVETS</b>
16.07	<b>THE COMMISSIONER'S DECISION</b>	<b>LA DÉCISION DU COMMISSAIRE</b>
16.08	<b>APPEALS</b>	<b>APPELS</b>
16.09	<b>PROSECUTION AFTER COURT PROCEEDINGS</b>	<b>POURSUITE POSTÉRIEURE AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES</b>
<b>17</b>	<b>CLASSIFICATION</b>	<b>CLASSIFICATION</b>
17.01	<b>PURPOSE OF CLASSIFICATION</b>	<b>BUT DE LA CLASSIFICATION</b>
17.02	<b>BASIS OF CLASSIFICATION</b>	<b>LES BASES DE LA CLASSIFICATION</b>
17.03	<b>ARRANGEMENT OF CLASSES</b>	<b>ARRANGEMENT DES CLASSES</b>
17.04	<b>ARRANGEMENT OF SUBCLASSES</b>	<b>ARRANGEMENT DES SOUS-CLASSES</b>
17.04.01	Classification of inventions	Classification des inventions
<b>18</b>	<b>CONFLICT PRACTICE</b>	<b>PRATIQUE DU CONFLIT</b>
18.01	<b>DEFINITION OF CONFLICT</b>	<b>DÉFINITION D'UN CONFLIT</b>
18.01.01	Conflict with applications filed after October 1st, 1989	Conflit avec des demandes déposées après le 1 <sup>er</sup> octobre 1989
18.01.02	Applications filed after October 1, 1989	Demandes déposées après le 1 <sup>er</sup> octobre 1989

<b>19</b>	<b>SECOND FILING UNDER SECTION 27(1.1)</b>	<b>DEUXIÈME DÉPÔT EN VERTU DE L'ARTICLE 27(1.1)</b>
19.01	SECOND APPLICATION DESCRIBING THE SAME INVENTION (Section 27(1.1) practice)	DEUXIÈME DEMANDE DÉCRIVANT LA MÊME INVENTION (pratique en vertu de l'article 27(1.1))
19.02	REQUIREMENTS FOR MAINTAINING THE ORIGINAL FILING DATE	EXIGENCES POUR MAINTENIR LA DATE DE DÉPÔT ORIGINALE
19.03	SECOND APPLICATION MUST DESCRIBE THE SAME INVENTION	LA DEUXIÈME DEMANDE DOIT DÉCRIRE LA MÊME INVENTION
19.04	PROCEDURE UPON REQUEST UNDER SECTION 27(1.2)	PROCÉDURE SUITE À UNE REQUÊTE SELON L'ARTICLE 27(1.2)
<b>20</b>	<b>RE-EXAMINATION</b>	<b>RÉEXAMEN</b>
20.01	PATENT RE-EXAMINATION PROCEDURE	PROCESSUS DE RÉEXAMEN DES BREVETS
20.02	REQUEST (Section 48.1 to 48.5 and Rule 80.2)	LA DEMANDE (article 48.1 à 48.5 et la règle 80.2)
20.03	NOTIFICATION PROCEDURE	PROCESSUS DE NOTIFICATION
20.03.01	Unacceptable request	Demande non-acceptable
20.03.02	Completed request	Demande complétée
20.04	RE-EXAMINATION BOARD	CONSEIL DE RÉEXAMEN
20.04.01	Refusal of re-examination	Refus du réexamen
20.04.02	Re-examination	Réexamen
20.04.03	Certificate of re-examination	Constat de réexamen
20.04.04	Termination of re-examination	Fin du réexamen
20.04.05	Claim status	État de la (des) revendication(s)
20.04.06	Patent status	État du brevet
20.05	APPEAL PERIOD	PÉRIODE D'APPEL
<b>21</b>	<b>PCT</b>	<b>PCT</b>
21.00	INTRODUCTION	AVANT PROPOS
21.01	GENERAL DESCRIPTION OF PCT	DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PCT
21.02	USEFULNESS OF THE PCT FOR APPLICANTS	UTILITÉ DU PCT POUR LES DEMANDEURS
21.03	THE TWO PHASES FOR OBTAINING PATENT PROTECTION VIA THE PCT	LES DEUX PHASES DE LA PROCÉDURE D'OBTENTION DES BREVETS À L'AIDE DU PCT
21.04	FILING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION	DÉPÔT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

21.05	PROCESSING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE CANADIAN PATENT OFFICE	TRAITEMENT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LE BUREAU CANADIEN DES BREVETS
21.06	FEES PAYABLE UNDER PCT	TAXES PAYABLES SELON LE PCT
21.07	FILING DATE	DATE DE DÉPÔT
21.08	PROCESSING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE INTERNATIONAL AUTHORITIES	TRAITEMENT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LES AUTORITÉS INTERNATIONALES
21.08.01	Processing of the International application by the International Bureau	Traitement de la demande internationale par le Bureau International
21.08.02	Processing of the International application by the International Searching Authority	Traitement de la demande internationale par l'administration chargée de la recherche internationale
21.08.03	International preliminary examination under Chapter II of the PCT	Examen préliminaire international en vertu du chapitre II du PCT
21.09	THE NATIONAL PHASE	LA PHASE NATIONALE
21.10	ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE	OVERTURE DE LA PHASE NATIONALE
21.11	FAILURE TO COMPLY WITH NATIONAL ENTRY REQUIREMENTS	DÉFAUT DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES D'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE
21.12	COMPLETION REQUIREMENTS IN THE NATIONAL PHASE	EXIGENCES DE COMPLÈTEMENT DANS LA PHASE NATIONALE
22	MAINTENANCE FEES	TAXES DE MAINTIEN
22.01	SCOPE OF THIS CHAPTER	PORTÉE DE CE CHAPITRE
22.02	TERM OF PATENT	LA DURÉE D'UN BREVET
22.03	MAINTENANCE OF PATENT APPLICATIONS	MAINTIEN DES DEMANDES DE BREVET
22.03.01	Due dates for application maintenance fees	Échéance des taxes de maintien pour une demande de brevet
22.03.02	Maintenance fees for applications	Taxes de maintien pour les demandes
22.03.03	Non-payment of application maintenance fees	Non-paiement des taxes de maintien pour une demande
22.04	MAINTENANCE OF PATENTS	MAINTIEN D'UN BREVET
22.04.01	Due dates for patent maintenance fees	Échéance des taxes de maintien pour un brevet
22.04.02	Responsibility for payment of maintenance fees	Responsabilité de l'acquittement des taxes de maintien
22.04.03	Maintenance fees for patents	Taxes de maintien pour les brevets
22.04.04	Non-payment of patent maintenance fee	Non-paiement des taxes de maintien pour les brevets



---

23	INFORMATION AND TECHNOLOGY EXPLOITATION (ITE)
23.00	INFORMATION AND TECHNOLOGY EXPLOITATION (ITE)
23.01	INFORMATION SERVICES
23.02	PIE PROGRAM
23.03	PEP PROGRAM
23.04	TIS
24	FEES
25	INDEX

---

INFORMATION ET EXPLOITATION DE LA TECHNOLOGIE (IET)
INFORMATION ET EXPLOITATION DE LA TECHNOLOGIE (IET)
SERVICES D'INFORMATION
PROGRAMME ERB
PROGRAMME PEP
SIT
TAXES
INDEX







## **1.01 LOCATION OF THE PATENT OFFICE**

The Canadian Patent Office (CPO) is located at Place du Portage, 50 Victoria Street, Hull, Quebec. The telephone number of the CPO is (819) 997-1936.

## **1.02 INTERVIEWS**

Subject to the conditions imposed by Rule 4 of the Patent Rules, inventors and patent agents may meet examiners about pending applications. Appointments should be made in advance so the examiner will be available and prepared to discuss the prosecution. Interviews concerning the prosecution of applications, including applications that have received final action, may be requested at any stage of the prosecution, and are conducted by the examiner in charge of the application. Where an agent has been appointed, the agent must be present at the interview or must have given authorization for it. In the case of an interview with a new examiner still under training, other members of the CPO staff are asked to assist or may be consulted. Problems that do not concern the examination process are referred to the head of the Patent Examination Branch Support Unit.

The Commissioner does not see agents or inventors about prosecution problems related to specific applications. When an application is under final rejection the applicant may present a written submission for consideration by the Patent Appeal Board (PAB), request a hearing before the PAB or both. The Board's findings and recommendations are placed before the Commissioner for decision.

## **1.03 INSPECTION OF DOCUMENTS**

All applications that have been opened to public inspection, protests, when associated with an opened application file, patents and reexamination files, and all documents associated with any of the above, shall be available for inspection on request in the CPO.

## **1.01 EMPLACEMENT DU BUREAU DES BREVETS**

Le Bureau canadien des brevets (BCB) est situé à la Place du Portage, 50 rue Victoria, Hull, Québec. Le numéro de téléphone du BCB est (819) 997-1936.

## **1.02 ENTREVUES**

Sous réserve des conditions prescrites à la règle 4 des Règles sur les brevets, les inventeurs et les agents peuvent discuter avec les examinateurs au sujet de demandes en instance. À cet effet, des rendez-vous devraient être organisés à l'avance afin de s'assurer que les examinateurs soient disponibles et prêts à discuter lesdites demandes. Des entrevues concernant la poursuite de demandes, y compris les demandes qui ont fait l'objet d'une décision finale, peuvent être demandées à tout stade de la poursuite; elles sont menées par l'examineur chargé de la demande. Lorsqu'un agent a été nommé, il doit assister à l'entrevue ou du moins l'avoir autorisée. Dans le cas d'une entrevue avec un nouvel examinateur en formation, d'autres fonctionnaires du BCB doivent assister à l'entrevue ou ils peuvent être consultés à ce sujet. Les questions qui ne sont pas liées à l'examen des demandes sont soumises au chef de Section de soutien à l'examen des brevets.

Le commissaire lui-même ne rencontre pas les agents ou les inventeurs au sujet des problèmes se rapportant à la poursuite de certaines demandes individuelles. Lorsqu'une demande fait l'objet d'une mesure de rejet final, le demandeur peut présenter un mémoire à la Commission d'appel des brevets (CAB), demander une audition devant la CAB ou les deux. La Commission présente ses conclusions et recommandations au commissaire pour sa décision.

## **1.03 INSPECTION DES DOCUMENTS**

Toute demande mise à la disponibilité du public, une protestation lorsqu'associée à une demande ouverte, les brevets et les dossiers de réexamen, ainsi que tous les documents y associés seront disponibles aux fins d'inspection sur demande faite au BCB.

**1.03.01****Opening of applications**

All patent applications, and documents on file in connection therewith, shall be open to public inspection after the expiration of a period of eighteen months from the priority date or, if no priority has been claimed, from the date of filing of the application in Canada, or sooner at the request of, or with approval of the applicant (Section 10(2)). However, an application will not be open to public inspection if it has been withdrawn. Notice of all patent applications as they become opened to public inspection will appear in the Patent Office Record. (See 2.02.01)

A patent application open to public inspection will be called "opened" throughout this Manual. A patent application not opened to inspection by the public will be called "unopened" in this Manual.

Unopened applications are confidential. Sections 10 and 11 of the Patent Act and Rules 13 and 143 of the Patent Rules apply. The CPO Staff is required to protect the interest of the applicant by ensuring that only authorized persons are allowed to inspect unopened files. Individuals authorized to see the file by the assignee or the assignee's agent are permitted to do so. Individual persons not known to the examiner who request access to a file must provide evidence that they have the right to see it. A letter of introduction and authorization from the assignee or the assignee's agent, for example, would suffice. Persons possessing copies of the application and Office actions are normally presumed to be authorized to see the file and discuss its prosecution if they state they have such authority. However, they may be asked to show authorization.

Inventors who have assigned all interest in their invention to others do not have access to the file without authorization from the assignee or agent until opened. If an agent has been appointed and the inventor has retained some interest in the application, the inventor may see the file and discuss the case with the examiner in general terms, but a detailed discussion of the prosecution is permitted only in the agent's presence or with the agent's consent. The examiner will not

**1.03.01****Demandes mises à la disponibilité du public**

Toutes les demandes de brevets et les documents y rattachés seront mis à la disponibilité du public dans un délai de 18 mois de la date de priorité ou, si une priorité n'est pas revendiquée, de la date de dépôt de la demande au Canada, ou avant à la requête du demandeur ou avec son approbation (article 10(2)). Cependant, la demande ne sera pas mise à la disponibilité du public si elle est retirée. Un avis paraîtra dans la Gazette du Bureau des brevets à mesure que les demandes seront mises à la disponibilité du public. (Voir 2.02.01)

On dira, dans le contexte du présent recueil, demande «ouverte» pour toute demande mise à la disponibilité du public. Une demande qui n'est pas mise à la disponibilité du public sera dite «non-ouverte» dans le contexte du présent recueil.

Les demandes non-ouvertes sont confidentielles. Les articles 10 et 11 de la Loi sur les brevets et les règles 13 et 143 des Règles sur les brevets s'appliquent. Le personnel du BCB est tenu de protéger les intérêts du demandeur en veillant à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers des demandes non-ouvertes. Il est permis aux personnes ayant l'autorisation du cessionnaire ou de son agent de prendre connaissance du dossier de l'examineur. Les personnes inconnues de l'examineur qui demandent à voir un dossier doivent fournir la preuve qu'elles ont le droit de ce faire. Il suffirait, par exemple, d'une lettre de présentation et d'autorisation signée par le cessionnaire ou l'agent du cessionnaire. Les personnes qui disposent de copies de la demande et des décisions du Bureau sont normalement sensées être autorisées à voir le dossier et à discuter de la poursuite. Cependant, elles devront être prêtes à présenter leur autorisation sur demande.

Il n'est pas permis à un inventeur qui a cédé tout intérêt dans son invention d'avoir accès au dossier, avant sa mise à la disponibilité du public, à moins qu'il n'ait l'autorisation du cessionnaire ou de l'agent. Si un agent a été nommé, mais que l'inventeur ait gardé un certain intérêt dans la demande, l'inventeur peut voir le dossier de l'examineur et s'entretenir du cas avec celui-ci de façon générale, toutefois, un entretien détaillé au sujet de la poursuite n'est permis qu'en présence de l'agent ou avec son consentement. En dehors de cela, l'examineur ne s'entretiendra pas de



discuss matters relating to the prosecution of an application with persons other than the agent or those who have the agent's permission to discuss the application.

### **1.03.02**

#### **Request for early opening**

Applicant may request the opening of the application at any time before the expiration of the period of eighteen months from priority date or from the date of filing in Canada. Only written requests will be accepted by the CPO and such requests can be made independantly of a request for examination.

### **1.04**

#### **SEARCHES BY THE PUBLIC**

It is a function of the Technological Information Services Division (TIS) to help agents and members of the public in their searches by recommending classes and sub-classes to search. Therefore searchers unfamiliar with the CPO's classification system are referred to the Technological Information Services Division for advice. In case of any doubt about a search pattern, the classification examiners may suggest that searchers consult examiners in a particular field. Examiners are expected to give individual inventors general direction where to search, but are not expected to carry out these searches themselves. Searches by agents or the public are to be made in the Branch Search Rooms and the main Public Search Room rather than in examiners' offices.

questions touchant la poursuite d'une demande avec des personnes autres que l'agent ou celles que l'agent a autorisées à s'entretenir de la demande.

### **1.03.02**

#### **Requête de mise à la disponibilité anticipée**

Un déposant peut requérir que sa demande de brevet soit mise à la disponibilité du public avant l'expiration du délai de 18 mois de la date de priorité ou de la date de dépôt de la demande au Canada. Le BCB n'acceptera que les requêtes écrites. Une telle requête peut être faite indépendamment du dépôt d'une requête d'examen.

### **1.04**

#### **RECHERCHES PAR LE PUBLIC**

Il incombe à la Direction des Services d'information technologique (SIT) d'assister les agents ainsi que le public en général dans la planification de leurs recherches en leur indiquant les classes et sous-classes à chercher. Par conséquent, les chercheurs qui ne sont pas familiers avec le système de classification du BCB feront bien de communiquer avec la Direction des Services d'information technologique qui les conseillera. En cas de doute au sujet d'un patron de recherches, les agents d'information technologique proposeront aux chercheurs de consulter des examinateurs dans les domaines concernés. On s'attend à ce que les examinateurs donnent aux inventeurs des indications générales concernant l'orientation des recherches, mais non qu'ils fassent eux-mêmes ces recherches. Les recherches des agents ou du public doivent être faites dans les salles de recherches à chaque étage de la direction de l'examen ou dans la salle publique de recherches principale plutôt que dans les bureaux des examinateurs.











**2.01****POSTAL ADDRESS OF THE PATENT OFFICE**

All correspondence for the Canadian Patent Office (CPO) should be addressed to the Commissioner of Patents, Ottawa, Canada K1A 0E1.

**2.02****GENERAL INQUIRIES**

Inquiries of a general nature may be made by writing to the CPO. They may also be made by visiting or telephoning the CPO itself or a regional and district Office of the Department of Consumer and Corporate Affairs in St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Ottawa, London, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton and Kelowna. The telephone number of the CPO is (819) 997-1936.

**2.02.01****Publications available**

Copies of the Canadian Patent Office Record are available in public and university libraries in many Canadian cities and towns as well as in the regional offices. These and other publications, such as copies of the Patent Act and Patent Rules, may be purchased from the Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa K1A 0S9. Copies of Canadian patents and opened applications, as filed, may be purchased from Micromedia Limited, 165 Hôtel de ville, Hull, Quebec, J8X 3X2; telephone (819) 770-9928.

**2.02.02****Information relating to applications identified by serial numbers**

Under Schedule II, item 21, the CPO will indicate whether a Canadian application identified by serial number has issued to patent and will provide the patent number if it has issued. An application for a patent

**2.01****ADRESSE POSTALE DU BUREAU DES BREVETS**

Toute correspondance à l'intention du Bureau canadien des brevets (BCB) devrait être adressée au Commissaire des brevets, Ottawa, Canada, K1A 0E1.

**2.02****DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

Des demandes de renseignements généraux peuvent être adressées par écrit au BCB. Elles peuvent aussi être faites soit en visitant ou en téléphonant au BCB ou à tous autres bureaux régionaux et de district du ministère des Consommateurs et des Sociétés situés à St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Ottawa, London, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton et Kelowna. Le numéro de téléphone du BCB est (819) 997-1936.

**2.02.01****Publications disponibles**

Des copies de la Gazette du Bureau canadien des brevets sont disponibles dans les bibliothèques publiques et universitaires de plusieurs cités et villes canadiennes ainsi que dans les Bureaux régionaux. On peut acheter des copies de la Gazette des brevets, de la Loi sur les brevets, des Règles sur les brevets et autres publications analogues du Centre de l'Édition, Approvisionnement et Services Canada, Ottawa K1A 0S9. Des copies des brevets canadiens et des demandes ouvertes, telles que déposées, peuvent être achetées de Micromédia Ltée, 165 Hôtel de ville, Hull, Québec, J8X 3X2; téléphone (819) 770-9928.

**2.02.02****Renseignements concernant les demandes identifiées par des numéros de série**

Conformément au numéro 21, de l'annexe II des Règles sur les brevets, le BCB indiquera si une demande canadienne identifiée par un numéro de série est devenue un brevet, et si oui, en indiquera le numéro. Une demande de brevet déposée après

filed after October 1st, 1989 will be issued a unique serial number. This number preceded by the code A1 will constitute the application number.

When the patent is granted the serial number is preceded by the letter C. A reissued patent will carry the letter E before its reissue application serial number. A reexamined patent will carry the original serial number preceded by the letter F. A list of lapsed patents will be available in the CPO and will be published in the POR.

## 2.02.03

### Validity and interpretation of patents

Issued patents granted by the CPO are presumed valid under Sections 43 and 77 of the Patent Act until such times as the Courts hold otherwise. Examiners may not comment on the validity of any issued patent, nor may they discuss how claims of any issued patent should be interpreted, or express a view as to whether they would be infringed by any proposal presented. To do so could reflect improperly upon the rights of the patentee. Any member of the public requesting information of this type is advised to seek advice from a registered patent agent.

## 2.02.04

### Opinions on opened applications

The CPO Staff will not express any opinion with respect to the claims of an opened application nor will they give any opinion concerning the final scope of those claims. Furthermore, they will not express a view as to whether any proposal presented would infringe the claims of an opened application.

## 2.03

### INQUIRIES BY APPLICANTS

On occasion applicants may wish to inquire about the status of their application or ask when it will be acted upon. The procedure for handling such inquiries is outlined below.

le 1<sup>er</sup> octobre 1989 sera identifiée par un numéro de série unique. Ce numéro précédé du code A1 constituera le numéro de la demande.

Lorsque le brevet est octroyé, le numéro de série sera précédé par la lettre C. On identifiera un brevet redélivré par son numéro de série de demande précédé par la lettre E. Le brevet réexaminé sera identifié par le numéro original de série précédé de la lettre F. Une liste des brevets périmés sera disponible au BCB et sera publiée dans la Gazette du BCB.

## 2.02.03

### Validité et interprétation des brevets concédés

Les brevets délivrés par le BCB sont présumés valides en vertu des articles 43 et 77 de la Loi jusqu'à ce que les Cours n'en décident autrement. Les examinateurs ne peuvent commenter la validité de tels brevets. Ils ne peuvent non plus discuter de l'interprétation à donner aux revendications de brevets déjà concédés, ni exprimer d'opinions quant à leur contrefaçon par toute proposition qui leur est présentée. Une telle façon d'agir pourrait porter atteinte aux droits des brevetés. Toute personne désirant obtenir des renseignements de cet ordre est priée de recourir aux services d'un agent de brevet inscrit au registre.

## 2.02.04

### Opinions sur les demandes ouvertes

Les employés du BCB n'émettront pas d'opinions sur les revendications d'une demande ouverte ni sur la portée finale desdites revendications. De plus, ils n'émettront pas d'opinions à savoir si une proposition présentée pourrait contrefaire les revendications d'une demande ouverte.

## 2.03

### DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR LES DEMANDEURS

Occasionnellement, un demandeur peut désirer s'informer de l'état de sa demande ou savoir quand cette dernière fera l'objet d'une décision du BCB. La façon de répondre à de telles demandes de renseignements est décrite ci-dessous.



**2.03.01****Status inquiries**

While applicants may inquire by letter about the status of their application, such inquiries should be kept to a minimum. The letter asking for status information should be restricted to the matter of status and not cover other subjects, since it will be stamped to indicate status only and returned to the applicant. If no examination has been requested on the application, the letter is stamped: "EXAMINATION NOT YET REQUESTED". If examination has been requested and the examination process has been started, the letter is either stamped: "UNDER EXAMINATION. NO OUTSTANDING ACTION-APPLICATION IN GOOD STANDING" or "UNDER EXAMINATION. THERE IS AN OUTSTANDING ACTION ON THIS APPLICATION - SEE ( ) MAILED ( )". The letter is initialled by the clerical staff.

When an inquiry is made by an inventor not represented by a patent agent, the CPO does not return the inquiry letter but writes to the inventor, explaining the status of the application.

When it is found that an application is not in good standing (i.e. it is abandoned or forfeited), the applicant is advised of its present status by letter, and the reason for its abandonment or forfeiture. For example, the applicant will be told that it is abandoned for "failure to reply to the report of...". A letter would also be sent under other special circumstances, for example, if the application is before the courts.

Information about the status of unopened applications is given only to the applicant or applicant's agent.

**2.03.02****Action inquiries**

Applicants may ask by letter when the next examiner's action may be expected. Normally

**2.03.01****Renseignements sur l'état des demandes**

Quoiqu'un demandeur puisse s'informer par lettre de l'état de sa demande, le nombre de telles demandes de renseignements devrait être maintenu à un niveau minimum. La lettre s'enquérant dudit état devrait se limiter à des objets de cet ordre et ne porter sur aucune autre question, puisque cette dernière sera retournée au demandeur marquée d'une estampille en indiquant la condition seulement. Si une requête d'examen de la demande n'a pas été faite, la lettre sera estampillée: "EXAMEN PAS ENCORE DEMANDÉ". Si une requête d'examen a été déposée et que le processus d'examen est amorcé, la lettre sera estampillée: "EN EXAMEN. AUCUNE ACTION EN SUSPENS - DEMANDE EN BONNE ET DUE FORME" ou "EN EXAMEN. IL Y A UNE ACTION EN SUSPENS SUR CETTE DEMANDE - VOIR ( ) EXPÉDIÉ(E) ( )". La lettre est paraphée par un commis.

Lorsqu'une demande de renseignements est logée par un demandeur qui n'est pas représenté par un agent de brevet, le BCB ne lui retourne pas la lettre de demande de renseignements mais lui écrit pour l'informer de l'état de la demande.

Lorsqu'il s'avère qu'une demande n'est pas en bon état (abandonnée ou frappée de déchéance), on en avise le demandeur par lettre lui donnant les raisons de l'abandon ou de la déchéance. Par exemple, on lui dira que l'abandon a été causé par «défaut de répondre au rapport du...». On expédiera également une lettre dans d'autres circonstances particulières, par exemple, tel si la demande se trouve devant les tribunaux.

Des renseignements sur l'état des demandes non-ouvertes ne sont donnés qu'au demandeur ou à son agent.

**2.03.02****Renseignements sur les décisions**

Les déposants peuvent s'enquérir par lettre du moment prévu par l'examineur pour rendre sa



the applicant's letter will be returned after it has been stamped with the information: "THE EXAMINER EXPECTS TO REACH THIS APPLICATION IN ABOUT ( ) MONTHS". The blank space is filled in by the examiner.

## 2.04

### INQUIRIES UNDER SECTION 11

Under Section 11 of the Patent Act information may be given to inquirers as to whether there is filed and pending in Canada an application, opened or unopened, that corresponds both in subject matter and inventorship to an identified foreign patent. No information may be released about Canadian applications of different inventors directed to the same subject matter, nor is any search made to locate corresponding Canadian patents of the same inventors. However, information is supplied when there is at least one inventor common to both the foreign patent and a Canadian application. However applications filed abroad under the Patent Cooperation Treaty (PCT) and designating Canada will not be included in the search, because a PCT application designating Canada may not be available in the CPO before 20 or 30 months after the filing date or the priority date.

Since the claims in a pending application may be changed at any time prior to issue, an affirmative reply is given to an inquiry under Section 11 when there is a corresponding Canadian application disclosing but not necessarily claiming the invention in the foreign patent. The CPO looks to the disclosure of the application, as it stands at the time of the inquiry. Matter which may have been deleted from the disclosure is not considered.

Requests under Section 11 must be made in writing and accompanied by the fee prescribed in Schedule II of the Rules.

prochaine décision. En règle générale, on renvoie au déposant sa lettre après l'avoir revêtue du tampon: «L'EXAMINATEUR PRÉVOIT EXAMINER CETTE DEMANDE DANS( ) MOIS ENVIRON». L'examinateur doit remplir l'espace vide.

## 2.04

### RENSEIGNEMENTS AUTORISÉS PAR L'ARTICLE 11

Aux termes de l'article 11 de la Loi sur les brevets, toute personne qui en fait la demande peut obtenir des renseignements à savoir s'il existe au Canada une demande ouverte ou non-ouverte déposée et en instance qui correspond et par son objet et par le nom de son inventeur à un brevet étranger donné. Il est interdit de divulguer des renseignements sur des demandes déposées au Canada par différents inventeurs pour le même objet, de même qu'aucune recherche n'est faite pour trouver les brevets canadiens correspondants des mêmes inventeurs. Toutefois, des renseignements seront fournis lorsqu'il y a au moins un inventeur commun au brevet étranger et à une demande canadienne. Cependant, les demandes déposées à l'étranger en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et qui désignent le Canada ne seront pas incluses dans la recherche parce qu'une demande PCT désignant le Canada ne sera disponible au BCB que dans un délai de 20 ou 30 mois de la date de dépôt ou la date de priorité.

Etant donné que les revendications d'une demande en instance peuvent être changées à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet, une demande de renseignements faite aux termes de l'article 11 reçoit une réponse affirmative lorsqu'une demande canadienne correspondante divulgue, sans nécessairement la revendiquer, l'invention contenue dans un brevet étranger. À cet effet, le BCB considère la divulgation de la demande incluant toutes divulgations supplémentaires telles qu'elles existent au moment de la demande de renseignements. La matière qui peut avoir été supprimée de la divulgation n'est pas considérée.

Des demandes de renseignements selon l'article 11 doivent être soumises par écrit accompagnées de la taxe prescrite à cet effet à l'annexe II des Règles.

**2.04.01****Searches based on foreign patents only**

When an inquirer only makes reference to a foreign patent application or other specification that is not a patent, a search is not carried out under Section 11. Only foreign patents (including petty patents and inventors' certificates) may form the basis of an inquiry under Section 11. "Design patents" are not included. Therefore, a requestor should make certain that a document presented for Section 11 search is in fact an issued patent.

**2.04.02****How the search is conducted**

Normally, an inquirer provides the CPO with the number of the foreign patent and the name of the inventor. If a copy of the patent is supplied, the inventor's name often appears in it. A search is then made of all Canadian applications filed by the same inventor.

When an inquiry made under Section 11 does not provide the inventor's name, the CPO will make a search based on the patent number and the name of the patentee. If the search fails to locate a corresponding application, the Office will require the name of the inventor. If the inquirer is unable to supply the inventor's name, the search is conducted only with the information provided. Failure to indicate the name of the inventor reduces the likelihood of locating a corresponding application. The search covers all pending applications, including allowed, forfeited and abandoned (but revivable) applications. It also includes, of course, reissue applications.

In assessing pending Canadian applications, the examiner compares the invention claimed in the foreign patent with what could be claimed in the Canadian application. Thus, where the substance of the foreign patent is disclosed in the application as prior art, the pending application is not considered as being a corresponding application. Nor is a Canadian application considered to correspond to a foreign patent when the latter

**2.04.01****Recherches s'appuyant uniquement sur des brevets étrangers**

Lorsqu'une demande de renseignements se réfère particulièrement à une demande de brevet étranger ou à un mémoire descriptif qui n'est pas un brevet, aucune recherche n'est entreprise aux termes de l'article 11. Celui-ci stipule que seul les brevets étrangers, (incluant les brevets mineurs et les certificats d'inventeurs) peuvent servir de base à une demande de renseignements. Les «brevets de dessins» ne sont pas inclus. L'auteur de la demande de renseignements doit s'assurer que le document soumis aux fins d'une recherche en vertu de l'article 11 soit en effet un brevet délivré.

**2.04.02****Mode de recherche**

En général, l'auteur de la demande de renseignements fournit au BCB le numéro d'un brevet étranger et le nom de l'inventeur. S'il fournit un exemplaire du brevet, souvent le nom de l'inventeur y apparaît. On recherche alors toutes les demandes canadiennes déposées par cet inventeur.

Lorsque la demande en vertu de l'article 11 ne fournit pas le nom de l'inventeur, le BCB effectuera la recherche en se basant sur le numéro du brevet et le nom du breveté. Si la recherche ne révèle pas une demande correspondante ou s'il le juge à propos, le BCB écrira au demandeur pour obtenir le nom de l'inventeur. Si le demandeur ne peut fournir le nom de l'inventeur, la recherche sera effectuée dans la mesure du possible selon les informations soumises. L'omission du nom de l'inventeur réduit les chances que le BCB localise une demande correspondante. La recherche couvre toutes les demandes en instance en incluant les demandes acceptées, déchuës et abandonnées (pouvant être rétablies). Les demandes de redélivrance sont aussi incluses.

En évaluant les demandes canadiennes ouvertes en instance, l'examineur compare l'invention revendiquée dans le brevet étranger avec ce qui pourrait être revendiqué dans la demande canadienne. De cette façon, là où la substance du brevet étranger est divulguée dans la demande comme antériorité, la demande en instance ne sera pas présumée être une demande correspondante. Aussi, une demande canadienne ne sera pas



is a selection or improvement of the invention in the application.

When the Canadian application discloses at least all of the invention of the patent and disclaims none of the subject matter, even tacitly, then the application is considered to correspond to the foreign patent and the inquirer is advised that an application for the same invention is pending in Canada. When the Canadian application discloses only part of the invention of the foreign patent (although other matter may also be disclosed) the inquirer is advised that there is pending an application for part of the same invention but, under Rule 14, no further details may be supplied. Otherwise, the applicant is advised that a search of the records has failed to reveal a copending application in the name of the inventor (or patentee) that corresponds in subject matter to the identified foreign patent. However, information may not be available about applications filed abroad under PCT and designating Canada because these applications will not be available in Canada before 20 or 30 months after filing.

## 2.05

### REQUEST FOR EXAMINATION (Section 35 and Rule 38.1)

Applications filed after October 1st, 1989 are not examined automatically. The applicant (or any other party) must first make a request for examination, and pay the prescribed fee. Rule 38.1(1) sets forth the details required with such a request.

The request for examination shall contain:

- a) the name and address of the person making the request;
- b) if the person making the request is not the applicant for the patent, the name of the applicant;
- c) the title of the invention; and
- d) if a serial number has been allotted to the application, the serial number.

A request for examination must be made within seven years from the date of filing in

considérée correspondre à un brevet étranger lorsque celui-ci est une sélection ou amélioration à l'invention de la demande.

Lorsqu'une demande canadienne divulgue au minimum la totalité de l'invention du brevet et ne renonce à aucune matière inventive, même tacitement, la demande est alors censée correspondre au brevet étranger et le bureau informe le requérant qu'une demande visant la même invention est en instance au Canada. Lorsqu'une demande canadienne ne divulgue qu'une partie de l'invention du brevet étranger (bien que d'autres objets puissent également être divulgués) le BCB informe le requérant qu'une demande en instance porte sur une partie de la même invention mais que la règle 14 lui interdit de donner plus de détails. Dans le cas contraire, on informe le requérant que les recherches effectuées dans les dossiers n'ont pas mis à jour de demande en instance au nom de l'inventeur (ou du titulaire du brevet) qui correspond par son objet au brevet étranger soumis. Cependant, il se peut que des informations au sujet de demandes déposées à l'étranger en vertu du PCT et désignant le Canada ne soient pas disponibles parce que ces demandes ne seront disponibles au Canada que 20 ou 30 mois après leur dépôt.

## 2.05

### REQUÊTE D'EXAMEN (article 35 et règle 38.1)

Les demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ne seront pas examinées automatiquement. Le demandeur (ou tout autre partie) doit d'abord présenter une requête d'examen et acquitter la taxe prescrite. La règle 38.1(1) décrit les exigences requises pour une telle requête.

La requête d'examen comprendra:

- a) le nom et l'adresse de la personne présentant la requête,
- b) si la personne présentant la requête n'est pas le demandeur du brevet, le nom du demandeur,
- c) le titre de l'invention et
- d) le numéro de la demande, si un numéro de série a été attribué à la demande.

La requête d'examen doit être effectuée dans un délai de sept ans de la date de dépôt au Canada (règle 38.1(1)) pour éviter l'abandon et, dans le cas



Canada (Rule 38.1(1)) to avoid abandonment and, in the case of a divisional application, the request must be made within seven years of the filing of the original application in Canada, or within six months of the filing of the divisional in Canada, whichever occurs later (Rule 38.1(2)).

The Commissioner may require an applicant to make a request for examination (Section 35(3)).

The fee payable on requesting examination of an application is not refundable.

Failure to request examination within the specified time period will result in abandonment of the application, which may be reinstated upon petition, and upon payment of the prescribed fee(s) within 6 months from the date of abandonment (Sections 35(2), (3) and (4), and Rule 38.1(3)).

## 2.05.01

### Request for early opening

Applicant may request the opening of the application at any time before the expiration of the period of eighteen months from priority date or from the date of filing in Canada. Only written requests will be accepted and such requests can be made independently of a request for examination.

## 2.06

### REQUESTS FOR ADVANCED EXAMINATION

Under Rule 39, the applicant (or any other party) may request advanced examination of an application. To obtain advanced examination the requester must make a written request for it giving reasons for the need for advanced examination. The request must be supported by an affidavit and include the prescribed fee. For applications filed after October 1st, 1989, the request must also be accompanied by, or preceded by a request for examination under Section 35(1) of the Patent Act and by the fee(s) as set out in Schedule II of the Patent Rules.

d'une demande divisionnaire, la requête doit être effectuée dans un délai de sept ans du dépôt de la demande originale au Canada ou dans un délai de six mois du dépôt de la demande divisionnaire au Canada, lequel délai expire le dernier (règle 38.1(2)).

Le commissaire peut exiger qu'un demandeur fasse une requête d'examen (article 35(3)).

La taxe à acquitter en effectuant une requête d'examen n'est pas remboursable.

Le défaut de faire une requête d'examen dans les délais prescrits résultera en l'abandon de la demande, laquelle peut être rétablie sur demande et, sur versement de la taxe prescrite, dans un délai de 6 mois de la date d'abandon (article 35(2), (3) et (4) et règle 38.1(3)).

## 2.05.01

### Requête de mise à la disponibilité anticipée

Un déposant peut requérir que sa demande de brevet soit mise à la disponibilité du public avant l'expiration du délai de 18 mois de la date de priorité ou de la date de dépôt de la demande au Canada. Le BCB n'acceptera que les requêtes écrites. Une telle requête peut être faite indépendamment du dépôt d'une requête d'examen.

## 2.06

### REQUÊTES D'AVANCEMENT D'EXAMEN

Aux termes de la règle 39, le déposant (ou toute autre personne) peut solliciter l'avancement de l'examen d'une demande. Pour l'obtenir, le demandeur devra présenter une requête écrite exposant les raisons pour lesquelles l'avancement de l'examen est nécessaire. Cette requête doit être appuyée par un affidavit et comprendre la taxe prescrite. Pour les demandes de brevet déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, la requête doit être accompagnée ou être précédée par une requête d'examen en vertu de l'article 35(1) de la Loi sur les brevets et par la (les) taxe(s) prescrite(s) à l'annexe II des Règles.

Verbal requests for advanced examination are not granted.

The CPO does not grant advanced examination status on incomplete or informal applications. Any person requesting advanced examination on such an application is informed that the request will be considered when the application is in proper order. A divisional application, once it has been completed, all formalities have been satisfied and an examination request and fee has been received is accorded advanced examination status if the parent was under advanced examination at time of division. Allowance of an application having an advanced examination status will be delayed until all applications filed abroad under PCT, designating Canada and having the same or earlier priority date as the Canadian application, have been received.

The advanced examination status remains in effect until disposal of the application or withdrawal by the requester. An application under advanced examination is given immediate action whenever it is in proper condition for examination.

#### 2.06.01

##### Acceptable reasons for advanced examination

Advanced examination under Section 39 of the Patent Rules is granted only when the affidavit accompanying the request contains detailed particulars in support of the request and shows that:

- (a) Negotiations for the development, manufacture or sale of the invention cannot be completed until the application issues to patent, or
- (b) The applicant has knowledge of infringement, or
- (c) The applicant has reason to believe that infringement is imminent, or
- (d) Early issuance of the patent is clearly in the public interest.

Advanced examination is not granted merely because the invention is in commercial use.

Les requêtes faites verbalement pour bénéficier d'avancement d'examen ne sont pas acceptées.

Le BCB n'accorde pas d'avancement d'examen aux demandes incomplètes ou irrégulières. Lorsqu'une personne sollicite un avancement de l'examen d'une demande de ce genre, il est avisé que sa requête sera étudiée lorsque la demande sera dans une forme acceptable. Une demande divisionnaire lorsqu'elle est complétée, que toutes les formalités sont remplies et qu'une requête d'examen et les taxes ont été reçues, peut bénéficier d'avancement d'examen si la demande initiale en bénéficiait au moment de la division. L'acceptation d'une demande grevée d'avancement d'examen sera reportée jusqu'à ce que toutes les demandes déposées à l'étranger en vertu du PCT, désignant le Canada et ayant la même ou une date antérieure de priorité aient été reçues.

L'état d'avancement d'examen reste en vigueur jusqu'à ce que des dispositions finales aient été prises à l'égard de la demande ou que le demandeur ait retiré sa demande d'avancement. Toute demande qui bénéficie d'avancement d'examen fait l'objet d'une décision immédiate lorsqu'elle satisfait aux conditions requises pour l'examen.

#### 2.06.01

##### Raisons justifiant l'avancement d'examen

L'avancement d'examen selon la règle 39 des Règles sur les brevets n'est accordé que si l'affidavit accompagnant la requête à cet effet contient des détails pertinents à cette requête et démontre que:

- (a) Les négociations en vue du développement, de la fabrication ou de la vente de l'invention ne peuvent être complétées tant qu'un brevet n'est pas accordé sur la demande.
- (b) Le demandeur connaît l'existence de contrefaçon, ou
- (c) Le demandeur a des raisons de croire à l'imminence de contrefaçon, ou
- (d) La délivrance prochaine du brevet est clairement dans l'intérêt public.

Un avancement d'examen ne sera toutefois pas accordé pour la simple raison que l'invention est exploitée sur une échelle commerciale.



**2.06.02****Applications conflicting with applications under advanced examination status**

Any application found likely to be in conflict with an application under advanced examination, where either of the applications was filed prior to October 1st, 1989, is examined immediately to avoid delay in the examination of the application under advanced examination and, if necessary, an examination request and fee will be required by the Commissioner (See Chapter 18). The prosecution is accelerated by prescribing shorter time limits under Rule 46 if the prosecution is delaying that of the application under advanced examination, or if the application under advanced examination is otherwise allowable.

**2.06.03****Other applications receiving examination priority**

Certain applications sometimes are given priority in examination. These include reissue applications, divisional applications whose parents have issued and applications that are likely to be in conflict with applications having a filing date before October 1st, 1989. Applications filed prior to the coming into force of the Act to amend the Patent Act that have been pending for a number of years are also given priority.

**2.07****DELAYS AFTER ALLOWANCE AND SIMULTANEOUS ISSUE**

An allowed application may be delayed in issue as provided by Rule 80(2). The applicant must make the request and pay the prescribed fee(s) at the time the final fee is paid, or earlier. A request for postponement does not extend the time limits imposed on the applicant for meeting requirements such as payment of the final fee, completion of delayed amendments and the like.

An application issues to patent six to twelve weeks from the Tuesday of the week following the week in which the final fee is paid. Postponement extends this time period to twelve to sixteen weeks. The CPO makes every effort to ensure that there is reasonable

**2.06.02****Demandes en conflit avec des demandes jouissant d'avancement d'examen**

Toute demande pouvant éventuellement être en conflit avec une demande jouissant d'un avancement d'examen est examinée immédiatement si l'une ou l'autre des demandes a été déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, ceci afin d'éviter les délais dans l'examen de celle jouissant d'un avancement d'examen. Si nécessaire une requête d'examen et la taxe prescrite seront exigées par le commissaire (voir chapitre 18). La poursuite est accélérée en prescrivant des délais plus courts en vertu de la règle 46 si celle-ci cause le retard de la poursuite de la demande faisant l'objet d'avancement d'examen ou si cette dernière est en condition d'acceptation.

**2.06.03****Autres demandes ayant droit à la priorité d'examen**

On accorde dans certains cas priorité à certaines demandes. Celles-ci incluent les demandes de redélivrance, les demandes divisionnaires dont la demande originale est octroyée et les demandes apparemment en conflit avec des demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. On accorde aussi la priorité d'examen aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les brevets et qui ont été en instance pendant plusieurs années.

**2.07****DÉLAIS APRÈS ACCEPTATION ET OCTROI SIMULTANÉ**

L'émission du brevet relatif à une demande acceptée peut être ajournée comme le stipule la règle 80(2). Le demandeur doit déposer sa demande d'ajournement et acquitter la (les) taxe(s) prescrite(s) au moment où la taxe finale est payée ou avant. Une demande d'ajournement ne prolonge pas le délai imposé au déposant pour satisfaire à des exigences comme le paiement final de taxe, la mise à jour des modifications différées, etc.

Le brevet est émis dans un délai de 6 à 12 semaines à compter du mardi de la semaine qui suit immédiatement celle pendant laquelle a été versée la taxe finale. L'ajournement porte ce délai de 12 à 16 semaines. Le BCB fait tout en son



delay in the issue of applications for which postponement has been requested.

## 2.07.01

### Requests for simultaneous issue

On occasion the CPO receives requests that different applications be issued at the same time. The CPO will make every effort to issue the different applications on the same day if the applicant makes such a request at the time the final fees are paid. Applications allowed previously will not be withdrawn merely to permit simultaneous allowance for another application.

Insofar as pending applications which have not been allowed are concerned, their prosecution will not be delayed or advanced merely to permit simultaneous issue with other pending applications.

## 2.08

### PROTESTS AND FILING PRIOR ART

A protest is an objection made in writing to the grant of a patent for some specified subject matter or to some particular applicant. Under Rule 15 it is to be acknowledged by the CPO, but the protestor is given no information of action taken on it. Protests may develop as a result of public inspection of opened application. A protest may also develop as a result of a search request under Section 11 by means of which the protestor has discovered that there is a pending application that corresponds to a foreign patent.

A protest that has been accepted by the CPO may not be withdrawn. The normal prosecution including allowance of applications is continued despite the submission of a protest unless sufficient grounds are presented to warrant action based on the protest. A request to delay prosecution of an application against which a party intends to protest is acknowledged by the CPO, but the application will not be held up for that reason.

Under Section 34.1 of the Patent Act any person may file prior art with the Commissioner. This prior art can consist of

pouvoir afin d'assurer un délai raisonnable à l'émission de demandes au sujet desquelles un ajournement a été requis.

## 2.07.01

### Requêtes d'émission simultanée

A l'occasion, le BCB reçoit des requêtes à l'effet que des demandes différentes soient émises simultanément. Le BCB fera tout en son pouvoir afin d'émettre lesdites demandes le même jour, si le demandeur fait une telle requête au moment de l'acquiescement de la taxe finale. Les demandes acceptées préalablement ne seront toutefois pas retirées simplement pour permettre leur acceptation simultanément à une autre demande.

En ce qui concerne les demandes en instance non encore acceptées, leur poursuite ne sera ni retardée ni avancée dans le seul but de permettre leur émission simultanément à d'autres demandes en instance.

## 2.08

### PROTESTATIONS ET DOSSIER D'ANTÉRIORITÉ

Une protestation est une objection écrite à l'octroi d'un brevet visant certaines matières spécifiées, ou à un demandeur en particulier. En vertu de la règle 15, le BCB accusera réception d'une protestation mais le protestataire ne recevra aucune information quant aux actions prises en vertu de sa protestation. Les protestations peuvent résulter de l'inspection, par le public, des demandes ouvertes. Une protestation peut aussi être le résultat d'une demande en vertu de l'article 11 selon laquelle le protestataire a découvert l'existence d'une demande en instance correspondant à un brevet étranger.

Une protestation acceptée par le BCB ne peut être retirée. Néanmoins, la poursuite normale d'une demande (y compris son acceptation) se poursuit malgré le dépôt de la protestation à moins que le protestataire ait fourni suffisamment de raisons pour justifier une décision basée sur la protestation. Le BCB accuse réception de toute requête visant à différer la poursuite d'une demande de brevet contre laquelle on veut formuler une protestation mais la demande de brevet ne sera toutefois pas mise en suspens pour cette raison.

En vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets, toute personne peut déposer un dossier

patents or publications which the person believes has a bearing on the patentability of any claim in a patent application. Prior art filed with the Commissioner under Section 34.1 must be accompanied by an explanation of why the art is pertinent.

## 2.08.01

### Applying protests and prior art

When a protest or prior art is received the CPO carries out a search to identify the application or applications to which the protest or prior art applies. If the application(s) is/are found, the protest or prior art will be made part of the application file and therefore when the file is opened any action taken on the protest or prior art will also be available. Protests not associated with a pending application will be open to public inspection and will form part of the search file.

Before information in a protest is applied, it must be sufficient to provide valid grounds for rejection. If it appears that further details are needed or would be useful and could be supplied by the protestor, the examiner asks that this be done. For example, the protestor may be asked to identify fully a reference that has been inadequately identified. When the examiner has obtained sufficient useful information, it will be applied when the application is next examined. Where necessary, applications are withdrawn from allowance or from issue if it is found that the protest or prior art contains information that should be used against those applications.

## 2.08.02

### Protest and confidentiality

Any protest will become part of the opened application file, therefore any protest requesting confidentiality will be returned to the sender.

## 2.09

### WITHDRAWAL FROM ALLOWANCE

After a notice of allowance has been given respecting an application, such a notice may

d'antériorité auprès du commissaire. Ces antériorités peuvent prendre la forme de brevets ou d'imprimés, lesquels d'après le protestataire peuvent avoir effet sur la brevetabilité de toute revendication dans une demande. Les antériorités déposées avec le commissaire doivent être accompagnées des raisons expliquant leur pertinence.

## 2.08.01

### Suite donnée aux protestations

Lorsqu'une protestation ou dossier d'antériorité est reçu, le BCB entreprend une recherche en vue de découvrir la ou les demandes visées par la protestation ou le dossier d'antériorité. Si on trouve la ou les demandes, la protestation ou le dossier d'antériorité sera versé au dossier de la demande de façon à ce que toute décision en vertu de la protestation ou dossier d'antériorité soit aussi disponible. Les protestations qui ne correspondent à aucune demande en instance seront mises à la disponibilité du public et feront partie du dossier de recherche.

Avant de donner suite aux renseignements fournis dans la protestation, le BCB doit estimer qu'ils justifient le rejet de la demande. S'il lui paraît nécessaire ou utile d'obtenir de plus amples renseignements et que le protestataire est en mesure de les fournir, l'examineur peut les lui demander. Par exemple, il peut lui demander de donner toutes précisions nécessaires au sujet d'une référence qui n'est pas assez précise. Ayant obtenu les renseignements dont il a besoin l'examineur s'en servira lorsqu'il procédera de nouveau à l'examen de la demande. Si nécessaire, le BCB retire les demandes acceptées lorsque l'examineur constate que la protestation ou le dossier d'antériorité fait état de renseignements qui devraient être utilisés contre ces demandes.

## 2.08.02

### Protestation et confidentialité

Puisque toute protestation fait partie de la demande lorsqu'ouverte, toute protestation demandant la confidentialité sera retournée à l'envoyeur.

## 2.09

### RETRAIT DE L'ACCEPTATION

Après l'envoi d'un avis d'acceptation d'une demande, cet avis peut être retiré s'il est constaté

be withdrawn if it is subsequently found that the application is not allowable (Rule 75). The notice of allowance may be withdrawn after payment of the final fee provided such withdrawal occurs prior to the date of grant (i.e. issue).

par la suite que la demande n'est pas admissible (règle 75). L'avis d'acceptation peut être retiré après le paiement de la taxe finale en autant que le retrait se fasse avant la date de délivrance.







### 3.01

## FILING REQUIREMENTS WHEN CONVENTION PRIORITY IS REQUESTED

Under Section 28 and Rules 36 and 37, the Canadian Patent Office (CPO) will record a request for convention priority on a patent application. Such a request is recorded only if the application has been filed in Canada within twelve months of the earliest date on which any corresponding application has been filed in any convention country (or country with which Canada has special agreements to accord priority, e.g. India and Pakistan).

An application will not be considered as being entitled to the rights conferred by Section 28 unless the applicant, within six months from filing, claims the protections afforded by Section 28 and informs the Commissioner of the name of the country where the application was filed, the filing date, and the serial number of each application on which the applicant bases his request (Section 28(2)).

Convention priority is not recorded if an applicant has filed in two convention countries, and one of those filings was more than a year before the Canadian filing. In those circumstances no priority may be based on the second foreign application, even if it has been filed less than a year before the Canadian filing, except for new matter appearing in the second foreign application but not in the first. However, under the International Convention, if the first foreign filing has been completely abandoned, withdrawn or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority, then the inventor is entitled to convention priority based upon a subsequently filed application.

Priority is not restricted to an invention claimed but disclosed in a foreign application.

Since an application filed under the patent Cooperation Treaty (PCT) designating Canada is considered to be a national application, the same conditions for priority apply.

### 3.01

## MODALITÉS DE DÉPÔT AUX FINS DE LA PRIORITÉ CONVENTIONNELLE

Aux termes de l'article 28 et des règles 36 et 37, le Bureau canadien des brevets (BCB) enregistre des requêtes de priorité conventionnelle relatives à des demandes de brevets. Une telle requête est enregistrée seulement si la demande a été déposée dans les douze mois à compter de la date la plus ancienne à laquelle toute demande correspondante a été déposée dans tout pays unioniste (ou tout pays avec lequel le Canada a des accords spéciaux pour accorder la priorité, comme l'Inde ou le Pakistan).

Une demande ne sera pas considérée comme pouvant bénéficier du droit accordé par l'article 28, à moins que le demandeur, dans les six mois du dépôt revendique la protection donnée par l'article 28 et avise le commissaire du nom du pays où la demande a été déposée, de la date du dépôt et du numéro de chacune des demandes sur lesquelles le demandeur fonde sa réclamation (article 28(2)).

La priorité conventionnelle n'est pas enregistrée si le demandeur a déposé des demandes dans deux pays unionistes et qu'une de ces demandes a été déposée plus d'un an avant le dépôt de la demande au Canada. Dans ces circonstances, aucune priorité ne peut être fondée sur la seconde demande étrangère, même si elle a été déposée moins d'un an avant le dépôt au Canada, excepté pour toute nouvelle matière décrite seulement dans ladite seconde demande étrangère et qui n'apparaît pas dans ladite première demande. Toutefois, d'après la Convention internationale, si ledit premier dépôt étranger a été complètement abandonné, retiré ou refusé, sans avoir été soumis à l'inspection du public et sans qu'aucun droit ne subsiste et s'il n'a pas servi à revendiquer un droit de priorité, alors l'inventeur a droit à la priorité conventionnelle basée sur une demande déposée subséquemment.

La priorité ne se limite pas à une invention revendiquée mais divulguée dans une demande étrangère.

Puisqu'une demande en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) désignant le Canada est considérée comme demande nationale, les mêmes conditions de priorité s'y appliquent.



**3.02****VERIFICATION OF CONVENTION DATES UNDER RULE 37**

An applicant who relies on a convention date to overcome a reference cited by the CPO will be required to submit a certified copy of the convention application in accordance with Rule 37 of the Patent Rules, if this has not been done already. The applicant is entitled to convention priority only if it can be shown that the convention document adequately discloses the subject matter under rejection. The requirement to submit certified copies of convention applications is expected to be a frequent occurrence in the first to file system.

**3.03****CONVENTION DOCUMENTS IN CONFLICT PROCEEDINGS**

A certified copy of either a convention or a non-convention application which properly describes the subject matter in conflict may be used as supporting evidence to establish a date of invention. In conflicts, however, the applicant is also required to submit affidavits satisfying all the requirements of Section 43(5), as it reads immediately before October 1st, 1989, and Rule 70 (See Chapter 18).

**3.04****PETTY PATENTS AND AUTHORS' CERTIFICATES**

The CPO recognizes convention priority based on petty patent applications, applications for authors' certificates, and utility models filed in foreign countries, since these are considered forms of patent applications. On the other hand, no priority may be based on a foreign application for an industrial design registration or its equivalent.

**3.05****TIME LIMITS FOR FILING UNDER THE CONVENTION**

Convention filings must be made in Canada on or before the first anniversary date of the first foreign convention filing. The "twelve

**3.02****VÉRIFICATION DES DATES DE PRIORITÉ CONVENTIONNELLE AUX TERMES DE LA RÈGLE 37**

Lorsqu'un demandeur se fonde sur une date de priorité conventionnelle pour contourner un document cité par le BCB, il sera tenu de soumettre une copie certifiée de la demande conventionnelle conformément à la règle 37, des Règles sur les brevets, s'il ne l'a pas déjà fait. Le demandeur n'a le droit de revendiquer la priorité aux termes de la Convention que s'il peut démontrer que le document conventionnel divulgue de façon satisfaisante l'objet qui est sous le coup d'un rejet. On prévoit que l'exigence de soumettre des copies certifiées des demandes conventionnelles soit fréquente sous le système du premier déposant.

**3.03****DOCUMENTS CONVENTIONNELS LORS D'UN CONFLIT**

Une copie certifiée d'une demande conventionnelle ou non conventionnelle qui décrit de façon suffisante la matière qui donne lieu à un conflit, peut servir de preuve pour établir une date d'invention. Cependant, en cas de conflit, on exigera quand même du demandeur de soumettre des affidavits répondant à toutes les exigences de l'article 43(5), dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989, et de la règle 70 (voir le chapitre 18).

**3.04****BREVETS MINEURS ET CERTIFICATS D'AUTEURS**

Le BCB reconnaît la priorité conventionnelle fondée sur les demandes de brevets mineurs, les demandes de certificats d'auteurs et les modèles d'utilité déposés dans les pays étrangers puisque ceux-ci sont considérés comme des formes de demandes de brevets. Toutefois, aucune priorité ne peut être fondée sur une demande d'enregistrement de dessin industriel à l'étranger ou à son équivalent.

**3.05****DÉLAIS DE DÉPÔT SELON LA CONVENTION**

Les dépôts conventionnels doivent être faits au Canada au plus tard à la date anniversaire du premier dépôt conventionnel à l'étranger. Les

months" referred to in Section 28(1) ends on and includes the anniversary date of the foreign filing. However, if the anniversary date is a day when the CPO is closed for business, the filing may be made on the next day when the Patent Office is open for business (Section 78).

### 3.06

#### U.S. CONTINUATION-IN-PART APPLICATIONS

Under some conditions, priority may be based on United States continuation-in-part applications. A continuation-in-part application may serve as a priority document for new matter disclosed in it and not in the original United States application if the Canadian application is filed within a year of the continuation-in-part.

When a Canadian application is filed more than a year after the filing date of the original United States application, but less than a year after the continuation-in-part, the applicant is not entitled to priority on subject matter common to the two United States applications, even if the original has been abandoned. While under the International Convention an applicant may claim priority based on a second foreign application when the first has been abandoned, this is only so if there are no rights whatsoever remaining. In the case of a continuation-in-part application, certain rights are carried over from the abandoned original application.

If both the original and the continuation-in-part applications are filed within the year preceding the filing of the Canadian application, priority may be based on both the original application and on new matter in the continuation-in-part.

When, therefore, priority is significant in the prosecution of a Canadian application claiming priority from a United States continuation-in-part application, it is necessary to identify the matter derived from the original United States application, thereby to determine the priority rights of the applicant. Because a United States continuation-in-part application does not identify the new matter added to the original United States application, the applicant must

«douze mois» dont il est question à l'article 28(1) se terminent et incluent le jour d'anniversaire du dépôt à l'étranger. Cependant, si le jour anniversaire tombe un jour où le BCB est fermé ledit dépôt peut avoir lieu le jour ouvrable suivant (article 78).

### 3.06

#### DEMANDES «CONTINUATION-IN-PART» É.U.A.

Dans certaines conditions, la priorité peut se fonder sur des demandes «continuation-in-part» des États-Unis d'Amérique. Une telle demande peut servir de document établissant la priorité pour une nouvelle matière qui y est divulguée mais qui ne l'est pas dans la demande originale des États-Unis, si la demande canadienne est déposée au plus tard un an après la date de dépôt de la demande «continuation-in-part».

Lorsqu'une demande est déposée au Canada plus d'un an après la date de dépôt de la demande originale aux États-Unis, mais moins d'un an après la demande «continuation-in-part», le demandeur n'a pas droit à la priorité relativement à la matière commune aux deux demandes des États-Unis, même si la demande originale a été abandonnée. Bien qu'en vertu de la Convention internationale un demandeur puisse utiliser la priorité fondée sur une seconde demande étrangère lorsque la première a été abandonnée, cette situation ne prévaut que s'il ne subsiste plus aucun droit. Dans le cas d'une demande «continuation-in-part» certains droits de la demande initiale abandonnée sont reportés.

Si la demande originale et la demande «continuation-in-part» sont déposées dans l'année qui précède le dépôt de la demande canadienne, la priorité peut se fonder à la fois sur la demande originale et sur la demande «continuation-in-part». Ainsi, dans la poursuite d'une demande canadienne revendiquant la priorité en vertu d'une demande «continuation-in-part» des États-Unis d'Amérique, si cette priorité est importante, il faut identifier la matière dérivée de la demande originale des États-Unis afin de déterminer par ce moyen les droits du demandeur.

Étant donné qu'une demande américaine de «continuation-in-part» n'identifie pas la nouvelle matière ajoutée à la demande américaine originale, le demandeur doit soumettre des copies certifiées



submit certified copies of the original and continuation-in-part applications whenever required to do so by the CPO.

### 3.07

#### PARTIAL AND MULTIPLE PRIORITIES

The CPO recognizes both partial and multiple convention priorities (Section 28(4)).

An application may be entitled to partial priority based upon a foreign filing for part of the subject matter in it, while the remainder of the disclosure is not entitled to priority, either because it never appeared in a foreign application and was first filed in the Canadian application, or because the foreign filing to which it relates was too early to permit a claim for priority.

Similarly a Canadian application may be a composite of several foreign filings of the inventor, and entitled to priority on each for the subject matter filed in it, provided, of course, that the Canadian application was filed within a year of all the applications on which priority is based.

### 3.08

#### CONVENTION PRIORITY ON DIVISIONALS

A divisional application is not accorded convention priority, nor are priorities claimed on a parent recorded against divisional applications, unless the applicant requests priority either in the petition of the divisional application or by letter within 6 months from the filing of the divisional. In considering requests for priority, the CPO treats the divisional as having the Canadian filing date of its parent application and may thus accord priority on any convention application filed in the year preceding the filing date of the parent, provided all other requirements are met. Priority is not accorded a divisional if the date upon which priority is based is later than the filing date of the Canadian parent application, and an application requesting such priority is checked to ascertain if it contains matter not described and claimed in the parent.

conformes de la demande originale et de la demande de «continuation-in-part» dès que le BCB lui en fait la demande.

### 3.07

#### PRIORITÉS PARTIELLES ET MULTIPLES

Le BCB reconnaît les priorités conventionnelles tant partielles que multiples (article 28(4)).

Une demande peut avoir droit à la priorité partielle fondée sur une demande déposée à l'étranger pour une partie de la matière tandis que le reste de la matière divulguée n'a pas droit à la priorité, soit parce qu'elle n'a jamais figurée dans une demande étrangère et qu'elle figurait pour la première fois dans une demande canadienne déposée, soit parce que la demande déposée à l'étranger à laquelle elle se rapporte a été déposée trop tôt pour permettre l'utilisation de la priorité.

De la même manière, une demande canadienne peut être le résultat de plusieurs demandes déposées à l'étranger par l'inventeur et avoir droit à la priorité à l'égard de la matière qui y figure, pourvu évidemment que la demande canadienne ait été déposée dans l'année qui suit la date de dépôt de toutes les demandes sur lesquelles la priorité se fonde.

### 3.08

#### PRIORITÉ CONVENTIONNELLE À L'ÉGARD DES DEMANDES DIVISIONNAIRES

La priorité conventionnelle n'est pas accordée à une demande divisionnaire, et les priorités utilisées sur une demande principale ne sont pas inscrites à l'égard des demandes divisionnaires, à moins que le demandeur ne demande la priorité soit dans la pétition de la demande divisionnaire, soit par lettre dans les six mois du dépôt de cette demande divisionnaire. Aux fins des demandes de priorité, le BCB considère que la demande divisionnaire porte la date de dépôt au Canada de la demande principale et peut donc accorder la priorité sur toute demande conventionnelle déposée dans l'année après la date de dépôt de la demande principale, pourvu que toutes les autres conditions soient remplies. La priorité n'est pas accordée à une demande divisionnaire si la date sur laquelle la priorité se fonde est postérieure à la date de dépôt de la demande canadienne principale. Une demande indiquant cette priorité sera vérifiée pour déterminer si elle contient de la matière non-décrite et revendiquée dans la demande principale.



A divisional of a divisional application is related to the original parent application when according priority. It is not correlated to the intermediate divisional application.

### 3.09

#### CERTIFICATION OF DOCUMENTS

Certified copies of documents on file in Canadian applications may be ordered by the applicant. There is a fee for each page in the document and an additional certification charge (See Schedule II, items 30 and 28). Requests for certified documents pertaining to opened applications and patents may be ordered by anyone. Orders should be addressed to the Commissioner of Patents.

Une division d'une demande divisionnaire se rapporte à la demande initiale principale lorsqu'il s'agit de priorité. Elle n'est pas mise en corrélation avec la demande divisionnaire intermédiaire.

### 3.09

#### CERTIFICATION DE DOCUMENTS

Des copies certifiées de documents au dossier des demandes canadiennes peuvent être commandées par le demandeur. Une taxe est payable sur chaque page du document; de plus, des frais additionnels de certification sont imposés (voir Annexe II, nos 30 et 28). N'importe quelle personne peut faire une demande de documents. Ces commandes doivent être adressées au Commissaire des brevets.









**4.00****FILING OF AN APPLICATION**

An application may be filed at the Canadian Patent Office (CPO) or at the following designated regional and district Offices of the Department of Consumer and Corporate Affairs in St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Ottawa, London, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton and Kelowna.

**4.01****REQUIREMENTS FOR A FILING DATE**

To obtain a filing date an application must conform to the requirements of Rule 32. It must include:

- (a) a petition executed by the applicant or his agent,
- (b) a specification, including claims,
- (c) any drawing referred to in the specification,
- (d) an abstract of the disclosure

and must be accompanied by the filing fee. (For filing under the provision of PCT see Chapter 22. For a second application filed under Section 27(1.1), refer to Chapter 19.)

**4.01.01****Failure to supply an abstract**

Under Rule 32(2) the Commissioner may exercise his discretion by giving a filing date to an application that meets conditions (a) to (c) only of 4.01 above. In the case where an abstract has not been supplied and the Commissioner is satisfied that it would be unjust to deny the applicant a filing date, a filing date is given. However, such an application would be considered incomplete. (See 4.02).

**4.00****DÉPÔT D'UNE DEMANDE**

Une demande de brevet peut être déposée au Bureau canadien des brevets (BCB) ou à l'un des bureaux régionaux et de district du ministère des Consommateurs et des Sociétés. Ces bureaux sont situés à St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Ottawa, London, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton et Kelowna.

**4.01****EXIGENCES POUR L'OBTENTION D'UNE DATE DE DÉPÔT**

Pour l'obtention d'une date de dépôt, une demande doit être conforme aux exigences de la règle 32. Elle doit inclure:

- (a) une pétition souscrite par le demandeur ou son agent,
- (b) un mémoire descriptif incluant des revendications.
- (c) tout dessin dont il est question dans le mémoire descriptif,
- (d) un précis de la divulgation,

et doit être accompagnée de la taxe de dépôt. (Aux fins de dépôt en vertu du PCT voir le chapitre 22. Au sujet d'une deuxième demande déposée en vertu de l'article 27(1.1)), voir le chapitre 19.)

**4.01.01****Défaut de soumettre un précis**

Conformément à la règle 32(2), le commissaire peut, à sa discrétion, accorder une date de dépôt à une demande qui satisfait les conditions (a) à (c) seulement (voir 4.01), s'il considère qu'il serait injuste de refuser une telle date de dépôt à un demandeur qui aurait omis de soumettre un précis. Toutefois, une telle demande serait considérée incomplète (voir 4.02).

**4.01.02****Failure to submit the filing fee**

Rule 32(2) also permits the Commissioner to give a filing date to an application that is presented without a filing fee. When such an application is first presented, the CPO writes to the applicant indicating that a filing date cannot be given unless the fee is paid. If the applicant pays the fee and satisfies the Commissioner by affidavit that the fee was inadvertently withheld and if the Commissioner considers it would be unjust not to give the application a filing date, the fee is applied and the application is given as a filing date the day it was first received in the CPO.

**4.01.03****Applications submitted with pages missing from the specification**

Applications filed with pages missing from the specification will be given a filing date in accordance with the instructions of 4.01, 4.01.01 and 4.01.02. The applicant and/or his agent will receive a notice with the filing certificate pointing out any missing specification pages noted by the CPO.

**4.01.04****Applications submitted without claims**

When a patent application is filed without claims, it is not given a filing date. The CPO writes to the applicant calling for claims in duplicate. Only when at least one copy of claims has been received will the application be given a filing date. The filing date will be the day on which the CPO received the claims, provided, of course, that the other requirements outlined above are also met (See also 13.03.03).

**4.02****INCOMPLETE APPLICATIONS**

An application that has been given a filing date under Rule 32 is incomplete unless it meets the requirements of Rule 34. At the time of filing the CPO advises the applicant that the application must be completed within twelve months of the filing date. Applications

**4.01.02****Défaut de soumettre la taxe de dépôt**

La règle 32(2) permet également au commissaire d'accorder une date de dépôt à une demande soumise sans taxe de dépôt. Au dépôt d'une telle demande, le BCB avise le demandeur, par écrit, qu'une date de dépôt ne peut être accordée sans la remise de ladite taxe. Si le demandeur paie la taxe et convainc le commissaire à l'aide d'un affidavit attestant que ladite remise a été retenue par inadvertance, et si le commissaire considère qu'il serait injuste de ne pas accorder une date de dépôt à ladite demande, la taxe est appliquée et la date de dépôt accordée à la demande est celle de sa première réception au BCB.

**4.01.03****Demandes soumises sans toutes les pages du mémoire descriptif**

Une date de dépôt sera accordée aux demandes comportant un mémoire descriptif incomplet, conformément aux directives figurant à 4.01, 4.01.01 et 4.01.02. Le requérant et (ou) son agent recevra du BCB, avec son certificat de dépôt, un avis lui signalant les pages manquantes.

**4.01.04****Demandes soumises sans revendications**

Lorsqu'une demande de brevet est déposée sans revendications, il ne lui sera pas accordé de date de dépôt. Le BCB écrit au demandeur pour lui demander de soumettre des revendications en double exemplaire. Une date de dépôt ne sera accordée à la demande que lorsqu'au moins un jeu de revendications aura été reçu au BCB. La date de dépôt accordée sera alors le jour où le BCB aura reçu lesdites revendications, à condition toutefois, que toutes les autres exigences décrites plus haut soient aussi respectées (Voir aussi le paragraphe 13.03.03).

**4.02****DEMANDES INCOMPLÈTES**

Une demande à laquelle une date de dépôt a été accordée conformément à la règle 32 peut encore être incomplète, à moins qu'elle ne satisfasse les exigences de la règle 34. Lors du dépôt, le BCB avise le demandeur à l'effet que la demande doit être complétée dans les douze mois de la date de



become abandoned if not completed within twelve months (Section 30).

A completion fee is required if the application was incomplete at filing.

#### 4.03 INFORMAL APPLICATIONS

When any document called for under Rule 34 is not in proper form, the CPO notifies the applicant by letter that he/she must amend the informal document on file, or replace it. In doing so, it identifies the informal document and refers the applicant to Rule 35. Under Rule 35 the applicant is given twelve months from the filing date of the application or three months from the date of the letter (whichever period ends last) to overcome the objection. Failure to comply results in abandonment.

No fee is required for putting the documents in formal order.

If at the time of filing an application is found to be illegible, it is marked as informal and the applicant is requested to replace the illegible sheets. If the new pages submitted by the applicant do not compare line for line with the original pages, the applicant is required to state that no new matter has been added. This would occur, for instance, if there are interlineations or copy has been retyped. New matter is treated as an amendment and handled as described in chapter 13. An objection may also be made in an examiner's report if the examiner considers the copy to be illegible.

Otherwise the copy is accepted provided it is legible and either typewritten or printed (though minor handwritten interlineations are accepted).

#### 4.04 REQUIREMENTS UNDER RULE 19

Although a specification is accepted for filing and prosecution if it is incomplete and legible, the applicant is advised at the time of filing if copy is not satisfactory and if necessary, fresh

dépôt. Les demandes deviennent abandonnées si elles ne sont pas complétées dans lesdits douze mois (article 30).

Une taxe d'achèvement est requise si la demande était incomplète au moment de son dépôt.

#### 4.03 DEMANDES IRRÉGULIÈRES

Lorsque tout document requis conformément à la règle 34 n'est pas soumis sous une forme régulière, le BCB avise le demandeur par écrit, à l'effet qu'il doit modifier ou remplacer le document irrégulier versé au dossier. Ce faisant, ledit document irrégulier est identifié, et on attire l'attention du demandeur sur le contenu de la règle 35. Conformément à cette dernière, on accorde au demandeur, afin de surmonter l'objection, un délai de douze mois depuis la date de dépôt de la demande, ou de trois mois depuis la date de l'avis du BCB (selon celui de ces délais qui se termine le dernier). Tout défaut d'obtempérer, résulte en l'abandon de la demande.

Aucune taxe n'est requise pour régulariser lesdits documents.

Si au moment du dépôt une demande est illisible elle est alors marquée irrégulière et on requiert du demandeur le remplacement des feuilles illisibles. Si les nouvelles pages soumises ne se comparent pas ligne pour ligne aux pages originales, on exige du demandeur d'affirmer qu'aucune nouvelle matière n'y a été ajoutée. Cet état de choses pourrait se produire, par exemple, advenant la présence de mots interlinéaires, ou lors de la dactylographie. Toute nouvelle matière est traitée comme une modification de la manière décrite au chapitre 13. Toute copie parvenant à l'examineur et jugée illisible par ce dernier peut se prêter à objection dans un rapport d'examen.

Autrement, la copie est acceptée à condition d'être lisible et d'être soit dactylographiée, soit imprimée (quoique des expressions interlinéaires mineures et manuscrites soient acceptées).

#### 4.04 EXIGENCES DE LA RÈGLE 19

Quoiqu'un mémoire descriptif complet et lisible soit accepté aux fins de dépôt et de poursuite, le cas échéant on avise le demandeur au moment de dépôt à l'effet que la copie n'est pas satisfaisante,

copy complying with Rule 19(1) is required at time of allowance. At allowance the Formalities Group objects to defaced type, dark backgrounds and single-spaced specifications although certain minor corrections and claim renumbering made in ink will be permitted (see page iii of the Patent Office Record of Jan. 1, 1963 and chapter 13). Objection will be made to marginal lines on filing and new copy will be required.

It is preferred that the first page of the disclosure be numbered "1". Pages should be numbered at the bottom only and if the page number appears only at the top of the page the applicant is notified at time of filing. The claim pages should not be numbered but if numbered they should be numbered consecutively with the disclosure pages.

While it is preferred that the tenth and twentieth lines of each page of the disclosure be numbered, more frequent numbering is permitted. It is also preferred that there be no line numbering in the claims. The CPO will accept copy on which line numbering is not as specified but, if there is no line numbering in the specification, the applicant is notified. Any correction required to satisfy Rule 19(4) may be delayed until allowance.

et si nécessaire, une nouvelle copie se conformant aux exigences de la règle 19(1) est requise au moment de l'acceptation. À ce moment, le groupe chargé des formalités s'objecte à tout caractère mutilé, à tout fond sombre ainsi qu'à tous mémoires descriptifs dactylographiés à simple interligne quoique certaines corrections mineures ainsi que le renumérotage des revendications faits à l'encre soient permis. (Voir la page iii de la Gazette du Bureau canadien des brevets du 1 janvier 1963 ainsi que le chapitre 13 du présent ouvrage). Lors du dépôt, une objection sera prise concernant les lignes de marges et une nouvelle copie sera requise.

Il est préférable que la première page de la divulgation soit numérotée «1». Les pages devraient être numérotées au bas seulement et si le numéro de la page n'apparaît qu'au haut de celle-ci, le demandeur en est avisé au moment du dépôt. Les pages contenant les revendications ne devraient pas être numérotées mais si tel est le cas, elles doivent être numérotées consécutivement aux pages de la divulgation.

Quoiqu'il soit préférable que les dixième et vingtième lignes de chaque page de la divulgation soient numérotées, un numérotage plus fréquent est permis. Il est également souhaitable qu'il n'y ait pas de tel numérotage dans les revendications. Le BCB acceptera toute copie dont le numérotage des lignes diffère des instructions ci-dessus, mais si ce dernier est absent du mémoire descriptif, le demandeur en est avisé. Toute modification requise en vertu de la règle 19(4) peut être différée jusqu'au moment de l'acceptation.







## **5.01 LANGUAGE REQUIREMENT**

Documents required under Rules 32 and 34 must be in English or in French. While the disclosure, claims and drawings must be in one language only (English or French), the petition, abstract, assignment and similar documents may be in either language (Rule 20 and 133). A second application under Section 27(1.1) may be filed in either official language.

## **5.02 THE PETITION**

The petition is a statutory requirement under Section 27(1). It must be signed by the inventor, the assignee, or the agent appointed to prosecute the application before the application is given a filing date. The petition must follow the format given in one of Forms 1 to 10 of Schedule I, as the case may be (For filing under the provision of PCT see Chapter 22).

### **5.02.01 Execution of the petition (Rule 17(1) and (5))**

When a petition is executed by a corporate body, it must be signed by an officer of the company and the company seal, stamp or mark should be affixed to it (Rule 17(5)). If no corporate seal is affixed to the petition, there should be an indication of the office held by the signing officer. The petition must show the date and place of execution (Rule 17(1)). If this information is not given, the application is informal and the applicant is required to remedy the informality.

### **5.02.02 Amendment to the petition (Rule 17(6))**

The petition may be amended to correct clerical errors, addresses, requests for priority and the like, to put it in formal order. This may be done by requesting the CPO to effect the amendment or by replacing the petition on file. The petition originally filed is not returned to the applicant for correction.

## **5.01 EXIGENCES LINGUISTIQUES**

Les documents requis par les règles 32 et 34 doivent être rédigés en français ou en anglais. Tandis que la divulgation, les revendications, les dessins et le précis doivent obligatoirement être rédigés en une seule langue (français ou anglais), la pétition, la cession et tous documents similaires peuvent être rédigés indifféremment dans une langue ou dans l'autre (règles 20 et 133). Une deuxième demande déposée en vertu de l'article 27(1.1) peut être déposée dans l'une ou l'autre des langues officielles.

## **5.02 LA PÉTITION**

Conformément à l'article 27(1), la pétition est exigée par la Loi. Elle doit être signée soit par l'inventeur, le cessionnaire ou l'agent mandaté pour poursuivre la demande pour qu'une date de dépôt soit accordée à cette dernière. La pétition doit être rédigée conformément à l'une des formules 1 à 10 de l'annexe I selon le cas (aux fins de dépôt en vertu du PCT voir le chapitre 22).

### **5.02.01 Souscription de la pétition (règle 17(1) et (5))**

Si la pétition est souscrite par un corps constitué, elle doit être signée par un membre du bureau de la compagnie et le sceau, l'estampille ou la marque de ladite compagnie devrait y être apposé. En l'absence d'une telle apposition, les fonctions du signataire devraient être indiquées. La pétition doit donner la date ainsi que le lieu de sa souscription (règle 17(1)). L'omission de cette information rend la demande irrégulière, irrégularité à laquelle le demandeur doit remédier.

### **5.02.02 Modification de la pétition (règle 17(6))**

La pétition peut être modifiée pour corriger des fautes de copiste, des adresses, des requêtes de priorité et toutes choses similaires ou pour la rendre régulière. Ceci peut se faire, en demandant au BCB d'effectuer la modification en cause ou en remplaçant la pétition au dossier. Toutefois, la pétition déposée originalement n'est pas retournée au demandeur pour fin de correction.

### 5.02.03 The title

The applicant must include in the petition an appropriate title for his/her invention (Section 33, and Forms 1 to 10 of Schedule I). Under Rule 18 the title must be accurate, concise and as specific as possible. It must not contain any trade-mark, coined words or personal names. Coined words or personal names that have become accepted as trade names may be used in titles. The examiner may object to titles which do not conform to the Rule.

### 5.02.04 Public Servants Inventions Act

Under Section 4 of the Public Servants Inventions Act, a public servant who makes an invention is required to advise his/her Minister of the invention and is required to disclose in any Canadian application that he/she is a public servant. He/she may not file an application for a patent outside Canada without written ministerial permission.

In the case of an invention by a public servant, the petition for patent discloses that the inventor is a public servant. Forms 4 to 7 of the Public Servants Inventions Regulations are to be used.

### 5.03 APPOINTMENT OF AGENTS

Individual inventors may prosecute their own applications provided they have retained some interest in the invention but, where an agent has been appointed, he/she must be registered to act on behalf of others before the CPO. Whenever all rights have been assigned and the assignment has been recorded in the CPO, the case must be prosecuted by a registered patent agent.

#### 5.03.01 Appointment of principal agents

An agent may be appointed in the petition itself (see part 5 of Form 1 of Schedule I) or separately (see Forms 11 to 13 of Schedule I).

### 5.02.03 Le titre

Le demandeur doit inclure dans sa pétition, un titre approprié de son invention (article 33 et les formules 1 à 10 de l'annexe I). Conformément à la règle 18, le titre doit être aussi précis, concis et spécifique que possible. Il ne doit pas contenir de marque de commerce, de mot inventé ni de nom de personne. Cependant, les mots incluant les mots inventés et les noms de personnes qui, à l'usage, ont été acceptés comme noms commerciaux, peuvent être employés dans les titres. L'examineur peut s'objecter à tout titre qu'il considère comme non-conforme à la règle.

### 5.02.04 Loi sur les inventions des fonctionnaires

Conformément à l'article 4 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, celui qui fait une invention, doit en aviser son Ministre et doit divulguer dans toute demande canadienne, le fait qu'il est fonctionnaire. Il ne peut déposer une demande de brevet hors Canada sans une permission ministérielle écrite.

Dans le cas d'une invention par un fonctionnaire, la pétition divulgue le fait que l'inventeur est un fonctionnaire. Les formules 4 à 7 des Règlements régissant la Loi sur les inventions des fonctionnaires doivent être employées à cet effet.

### 5.03 NOMINATION DES AGENTS

Des inventeurs individuels peuvent poursuivre leurs propres demandes pourvu qu'ils aient conservé quelque intérêt dans l'invention. Toutefois, lorsqu'un agent a été désigné, le nom de ce dernier doit être inscrit sur le registre des agents de brevets du BCB des brevets, comme ayant droit de représenter les demandeurs. Lorsque tous les droits ont été cédés et que ladite cession a été enregistrée au BCB, la demande doit être poursuivie par un agent de brevets dûment enregistré.

#### 5.03.01 Nomination des agents principaux

Un agent peut être désigné dans la pétition proprement dite (voir l'alinéa 5 de la formule I de l'annexe I) ou séparément (voir les formules 11 à



The appointment must clearly identify the application to which it refers and the application serial number should be given if known (Rules 17(2) and (7)).

The original document appointing an agent may not be returned to the applicant for alteration or to be put in formal order, but it may be amended in the CPO, or replaced by another. When a change is made in the appointment of principal agent (Form 13 of Schedule I), the document must be signed by the applicant (see Rule 89).

### 5.03.02

#### Appointment of associate agents

An agent who does not reside in Canada cannot prosecute applications directly, but must appoint an associate agent who is a resident of Canada. Only principal agents who do not reside in Canada may appoint associate agents.

Changes in the appointment of associate agent (such as revocation of the appointment) may be effected by the principal agent only (Rules 144(2) and (3)).

### 5.03.03

#### Identification of agent in the specification

Under Rule 27, the appearance of the name and address of the patent agent after the last claim is optional. If it is to be printed it must appear on the same page as the last claim. It is not the responsibility of the CPO to check the name.

### 5.04

#### NOMINATION OF REPRESENTATIVE

Unless all parties having material interest in an application are resident in Canada, the applicant is required to nominate a representative who resides in Canada (Section 29). The nominee is required to affirm in writing that he/she accepts the nomination (Rule 17(3)). Where a petition signed by an agent nominates himself/herself as representative, or where the nomination of representative is filed by the nominee, it is considered that he/she has agreed to act as representative for the purposes of the Act (Rule 17(3)).

13 de l'annexe I). La nomination doit identifier clairement la demande à laquelle elle a trait, et le numéro de série de cette dernière, s'il est connu, devrait être indiqué (règle 17(2) et (7)).

Le document original de la nomination d'un agent ne peut être retourné au demandeur pour fin d'altération ou de régularisation, toutefois, il peut être modifié au BCB ou tout simplement remplacé. À l'occasion d'un changement dans la nomination d'un agent principal (formule 13 de l'annexe I), le document portant ce changement doit être signé par le demandeur (voir également la règle 89).

### 5.03.02

#### Nomination des coagents

Un agent qui ne réside pas au Canada ne peut s'occuper directement de la poursuite de demandes déposées au Canada, mais doit nommer un coagent, qui lui, est un résident du Canada. Seuls les agents principaux qui ne résident pas au Canada peuvent nommer des coagents.

Les changements concernant la nomination d'un coagent (telle la révocation de la nomination) peuvent être effectués par l'agent principal seulement (règle 144(2) et (3)).

### 5.03.03

#### Identification de l'agent dans le mémoire descriptif

D'après la règle 27, la présence du nom et de l'adresse de l'agent de brevet à la suite de la dernière revendication est facultative. S'ils doivent être imprimés, ils doivent paraître sur la même page que la dernière revendication. Il n'entre pas dans les responsabilités du BCB de vérifier un tel nom.

### 5.04

#### DESIGNATION D'UN REPRÉSENTANT

À moins que toutes les parties ayant un intérêt dans une demande résident au Canada, le demandeur doit désigner un représentant, qui lui, réside au Canada (article 29). La personne désignée doit confirmer par écrit qu'elle accepte ladite désignation (règle 7(3)). Une pétition signée par un agent le désignant lui-même comme représentant, ou une désignation d'un représentant déposée par ledit représentant, constitue une acceptation de la part dudit représentant d'agir comme tel aux termes de la Loi (règle 17(3)). La désignation d'un représentant peut être modifiée (règle 89), ou régularisée, mais le

A nomination of representative may be amended (Rule 89) or put in proper form, but the document originally filed is not returned to the applicant for correction (Rule 17(6)).

#### 5.05

#### ASSIGNMENT OF INTEREST

An inventor may assign some or all of the interest in an invention, and assignees may subsequently assign any part of their interest. Assignments may be registered in the CPO either before or after issue of patents (Forms 25 and 26 of Schedule I). An assignment is not registered unless it is accompanied by the required fee and by proof of execution, preferably an affidavit of execution in Form 27, 28 or 29 of Schedule I.

document original n'est pas retourné au demandeur pour fin de correction (règle 17(6)).

#### 5.05

#### CESSION D'INTÉRÊT

Un inventeur peut céder une partie ou la totalité de son intérêt dans une invention, de même qu'un cessionnaire peut subséquemment céder toute partie de son intérêt. Les cessions peuvent être enregistrées au BCB soit avant ou après la délivrance des brevets (formules 25 et 26 de l'annexe I).

Une cession ne sera pas enregistrée à moins qu'elle ne soit accompagnée de la taxe requise à cet effet, ainsi que d'une preuve de souscription, préférablement sous forme d'un affidavit de souscription selon les formules 27, 28 ou 29 de l'annexe I.







## 6.01 CONTENT OF ABSTRACTS

Applicants for patents are required to submit an abstract of the disclosure with each application to provide a synopsis of the invention disclosed. The abstract shall be a summary of the disclosure, and shall indicate the technical field to which the invention pertains. It shall be drafted in a way which allows the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention and the principal use(s) of the invention. Where applicable the chemical formula that best characterizes the invention shall also be included. The text of the abstract should avoid patent jargon so that it may be readily understood by technicians, scientists, industrialists and other persons who are interested in obtaining information about issued patents. It should provide a means for quickly determining the nature of the disclosure so that the reader can decide whether a copy of the full specification would be useful to him. It should be a clear and concise condensation of the technical content of the disclosure.

The abstract should have a separate heading, such as "Abstract of the Disclosure". It should consist of a single paragraph of 50 to 250 words in sentence form. It should indicate the use to which the invention will be put, and the advance that has been made in the art.

The abstract may be included in the specification by placing it on the first page of the disclosure, followed by the text of the disclosure itself, or it may be submitted on a separate page.

Neither the CPO nor the applicant may use the abstract to limit or to interpret the scope of the claims, or as support for amendments made under Rule 52.

Abstracts of applications granted are microfilmed in microfiche form with duplicates of the microfiche made available either as a single duplicate or as duplicates of one-year sets to persons who pay the required fees.

## 6.01 CONTENU DES PRÉCIS

Les demandeurs de brevets doivent déposer un précis de la divulgation avec chaque demande afin de donner un résumé de l'invention. Le précis doit être un résumé de la divulgation, et doit spécifier le domaine technique de l'invention. Il doit être rédigé de façon à permettre aisément la compréhension du problème technique, la substance de la solution apportée au problème ainsi que l'usage ou les usages principal(aux) de l'invention. Le cas échéant, la formule chimique qui illustre le mieux l'invention doit aussi être incluse. Il est recommandé d'éviter le jargon des brevets afin que le précis soit facilement compris des techniciens, scientifiques et autres personnes désirant obtenir des renseignements sur les brevets qui ont été octroyés. Le précis doit donner le moyen de déterminer rapidement la nature de l'invention afin que le lecteur puisse décider s'il lui serait utile d'avoir un exemplaire complet du mémoire descriptif. Il doit se présenter sous la forme d'un condensé clair et concis des aspects techniques de l'invention.

Le précis doit apparaître sous une rubrique séparée, par exemple: «Précis de la divulgation». Il doit s'agir d'une ou de plusieurs phrases formant un paragraphe unique de 50 à 250 mots qui indique l'utilisation à laquelle l'invention est destinée, et le progrès, qu'elle représente dans son domaine.

Le précis peut être inclus dans la divulgation en le présentant sur la première page du mémoire descriptif, suivi du mémoire descriptif comme tel ou peut être soumis sur une feuille séparée.

Ni le BCB ni le demandeur n'ont le droit d'utiliser le précis pour limiter ou interpréter la portée des revendications ou pour appuyer une modification soumise en vertu de la règle 52.

Les précis des demandes acceptées sont reproduits sur microfiches dont les doubles sont disponibles au public. En effet, une personne peut, en échange du droit prescrit, se procurer une copie individuelle ou toute la série pour une année.

## **6.02 COPIES REQUIRED**

Two copies of the abstract are required. If one copy is incorporated in the disclosure (see 6.01 above), a separate page containing the abstract, free of any matter that properly belongs in the disclosure, must be supplied for microfilming purposes. Alternately, two copies may be supplied as separate pages.

## **6.03 EXAMINATION OF ABSTRACTS**

Applicants for patents are required to submit an abstract of the disclosure with every application. Rule 28(1) states that the abstract shall be in such form and contain such information as the Commissioner may require. This authorizes examination of the abstract and, where necessary, amendments to the abstract are required in examiners' reports.

## **6.04 APPLICATIONS READY FOR ALLOW- ANCE**

When an application is allowable, except for the abstract, the examiner proposes an amendment to it in an official letter to the applicant. The letter notifies the applicant that the form of abstract on file is the sole impediment to the prompt allowance of the application, that the amendment proposed by the examiner will overcome the objection, and that failure to amend the abstract within three months would lead to abandonment of the application under Rule 138.

## **6.05 ABSTRACT IN SEARCH DOCUMENTS**

A copy of the abstract is placed in the search files used by the examiner for searching.

## **6.06 EXAMPLES OF ABSTRACTS**

The following examples illustrate what are considered to be suitable abstracts.

(a) A heart valve with an annular valve body defining an orifice and having a plurality of

## **6.02 COPIES REQUISES**

Le BCB requiert deux copies du précis. Une copie peut être placée à la première page du mémoire descriptif précédant la divulgation (voir 6.01 ci-dessus), à condition qu'une autre copie de cette page, toute matière ayant trait à la divulgation en moins, soit fournie aux fins de microfilmage, ou deux copies peuvent être fournies en tant que pages séparées.

## **6.03 EXAMEN DES PRÉCIS**

Les demandeurs de brevets doivent déposer un précis de la divulgation avec chaque demande. La règle 28(1) indique que le précis devra être présenté de la façon indiquée par le commissaire, et devra contenir les renseignements qu'il pourra exiger. Ceci autorise l'examen du précis. Le cas échéant, les rapports des examinateurs peuvent exiger des modifications au précis.

## **6.04 DEMANDES EN INSTANCE D'ACCEPTATION**

Lorsqu'une demande est acceptable, exception faite du précis, l'examineur propose une modification dans une lettre officielle, adressée au demandeur, qui l'avise que la forme du précis déposé est le seul obstacle à l'acceptation immédiate de la demande, que la modification proposée par l'examineur surmontera son objection, et que la demande serait abandonnée en vertu de la règle 138 si le précis n'était pas modifié dans les trois mois.

## **6.05 LE PRÉCIS DANS LES DOCUMENTS DE RECHERCHE**

Une copie du précis est placée dans les dossiers que l'examineur utilise pour ses recherches.

## **6.06 EXEMPLES DE PRÉCIS**

Les exemples suivants illustrent ce qui est considéré comme précis satisfaisants.

(a) Une valve cardiaque munie d'un corps de soupape annulaire ménage un orifice et dispose



struts forming a pair of cages on opposite sides of the orifice. A spherical closure member is captively held within the cages and moved by blood flow between open and closed positions in check valve fashion. A slight leak or backflow is provided in the closed position by making the orifice slightly larger than the closure member. Blood flow is maximized in the open position of the valve by providing a convex profile on the orifice-defining surfaces of the body. An annular rib is formed in a channel around the periphery of the valve body to anchor a suture ring used to secure the valve within the heart.

(b) A method comprising the use of heat to seal overlapping closure panels of a folding box made from paperboard having an extremely thin coating of moisture-proofing thermo-plastic material on opposite surfaces. Heated air is directed at the surfaces to be bonded, the temperature of the air at the point of impact on the surfaces being above the char point of the board. The boxes are moved so quickly through the air stream that the coating on the side of the panels not directly exposed to the hot air remains substantially non-tacky. A bond is formed almost immediately after heating. Under such conditions the heat applied to soften the thermo-plastic coating is dissipated after completion of the bond by absorption into the board itself, which acts as a heat sink, without the need for cooling devices.

(c) Amides are produced by reacting an ester of a carboxylic acid with an amine, using as catalyst an alkoxide of an alkali metal. The ester is first heated to at least 75°C. under a pressure of no more than 500 mm. of mercury to remove moisture and acid gases which prevent the reaction, and then converted to an amide without further heating.

(d) Process for the production of semiconductor devices, wherein a silicon oxide film is formed on a surface of a semiconductor substrate, followed by deposition of a layer of lead on the film. This combination is then heated at 500-700°C. for at least 10 minutes in an oxidizing atmosphere, whereby a passivating film forms, consisting essentially of silicon oxide and lead oxide. The temperatures employed are substantially lower than those conventionally

d'une série de supports formant une cage de chaque côté de l'orifice. Les cages retiennent un élément de fermeture sphérique que la pression du sang amène en position ouverte ou fermée comme dans une soupape de retenue. En faisant l'orifice légèrement plus grand que l'élément de fermeture on permet une légère fuite ou un léger refoulement en position fermée. Le flux sanguin est porté à son maximum dans la position ouverte de la valvule en donnant un profil introconvexe aux surfaces qui délimitent l'orifice du corps de la soupape. Une nervure annulaire est formée dans un canal situé à la périphérie du corps de la soupape de manière à ancrer un anneau de suture utilisé pour fixer la valvule dans le coeur.

(b) Méthode qui utilise la chaleur pour sceller les panneaux de fermeture chevauchants d'une boîte pliable, faite de carton, dont les surfaces opposées sont recouvertes d'une pellicule extrêmement mince de matériau thermoplastique, imperméable à l'humidité. On fait arriver de l'air chaud sur les surfaces à coller, la température de l'air au point de contact desdites surfaces étant supérieure à la température de carbonisation du carton. Les boîtes sont déplacées si rapidement dans le flux d'air, que la pellicule qui se trouve du côté du panneau qui n'est pas directement exposé à l'air chaud ne devient pratiquement pas collante. Un joint étanche se forme presque immédiatement à la suite du traitement. Dans de telles conditions, la chaleur fournie pour amollir la pellicule thermoplastique est dissipée, après complètement du joint, par absorption par le carton qui joue le rôle d'absorbant de chaleur sans utiliser de réfrigérants.

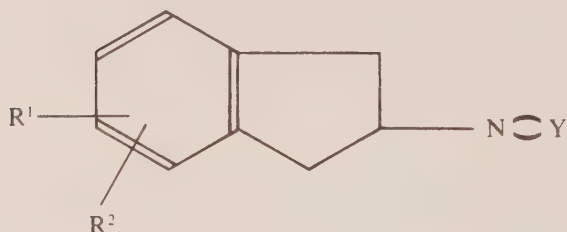
(c) Des amides sont produits en faisant réagir un ester d'acide carboxylique sur une amine en utilisant comme catalyseur un alcoolate d'un métal alcalin. L'ester est tout d'abord chauffé à une température minimale de 75°C sous une pression ne dépassant pas 500 millimètres de mercure afin d'éliminer l'humidité et les gaz acides qui empêchent la réaction, et est ensuite converti en amide sans qu'il soit nécessaire de chauffer davantage.

(d) Procédé servant à fabriquer des semiconducteurs, comprenant la formation à la surface d'un support semiconducteur une pellicule d'oxyde de silicium sur laquelle on dépose ensuite une couche de plomb. Cet assemblage est ensuite chauffé à une température de 500°C à 700°C durant au moins 10 minutes dans une atmosphère oxydante, ce qui produit une pellicule de

used, and prevent deterioration of the device.

(e) Wool is heated at 120-150°F. for less than 15 minutes in an aqueous dispersion of 0.1-2 percent calcium hydroxide, washed, and then acidified to render it receptive to dyestuffs without adversely affecting the physical properties of the wool.

(f) Compounds of the formula:



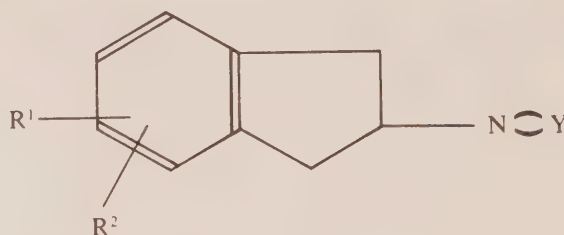
wherein R¹ and R² are hydrogen or alkoxy groups and Y means an alkylene group with 4 to 7 carbon atoms, are useful as plant desiccants.

(g) Method by which a token-passing local-area network having from two to  $2^n$  modules is initialized, where n is an integer greater than zero. When connected into the network and energized, each module determines if the network is initialized and, if not, which module is to do so. Each module has a unique n bit network address. The module with the smallest network address energized before the network is initialized is identified and begins the process of initialization by transmitting tokens addressed sequentially to network addresses beginning with the next higher address than its own until a token so transmitted is accepted by an addresses module or until a token has been addressed to all network addresses other than that of the initiating module. After tokens are transmitted to all possible network addresses other than that of the initiating module, the initiating module generates a fault signal to indicate its status.

passivation qui se compose essentiellement d'oxydes de silicium et de plomb. Les températures utilisées sont nettement inférieures à celles des procédés classiques et empêchent la détérioration du produit.

(e) De la laine est chauffée à une température de 120°F à 150°F durant moins de 15 minutes dans une dispersion aqueuse contenant de 0.1% à 2% d'hydroxyde de calcium, lavée et acidulée de façon à la rendre plus sensible aux teintures, sans nuire autrement à ses propriétés physiques.

(f) Les composés ayant la formule:



dans laquelle R¹ et R² représentent de l'hydrogène ou des radicaux alcoyles, et y représente un radical alcoylène contenant de 4 à 7 atomes de carbone, sont utiles en tant que dessiccatifs de végétaux.

g) Méthode de mise en marche d'un réseau émettant un signal localisé ayant de deux à  $2^n$  modules est mis en marche, où n est un nombre entier supérieur à zéro. Lorsque relié au réseau et activé, chaque module décide si le réseau est en marche et, si non, quel module doit le faire. Chaque module comprend une adresse unique de réseau de n bit. Le module ayant la plus petite adresse de réseau et qui est activé avant que le réseau soit en marche est identifié et amorce le processus de mise en marche par la transmission de signaux adressés en séquence aux adresses de réseau en débutant à la prochaine adresse supérieure à la sienne jusqu'à ce qu'un signal transmis de cette façon soit accepté par un module d'adresse, ou jusqu'à ce qu'un signal ait été adressé à toutes les adresses du réseau autre que celle du module initial. Après la transmission de signaux à toutes les adresses possibles du réseau sauf celle du module initial, le module initial génère un signal d'erreur pour indiquer son état.







**7.01****CLARITY OF DESCRIPTION**

The disclosure must describe the invention and its use as contemplated by the inventor (Section 34(1)). It must be in the same language as the claims, that is, wholly in English or wholly in French (Rules 20, 133). If an applicant wishes to change the language used in a specification, he may submit a new specification in the other official language provided that no changes have been made to the text. The description must be clear and accurate. It should be as simple, direct, and free from obscurity and ambiguity as possible. It is addressed to persons skilled in the art to which the invention relates and must be so written that those persons will be able to put the invention to the same successful use as has the inventor.

The disclosure must not contain erroneous or misleading statements likely to deceive or mislead persons to whom it is addressed. Nor may it be couched in such language as to render it difficult to comprehend the invention's mode of operation without trial or experimentation. Broad assumptions or unproved statements made in the disclosure are objectionable and must be removed. If only one embodiment is operable, alternatives must not be suggested even if skilled persons would probably choose the operable embodiment (*Mineral Separation v. Noranda Mines* 1947 Ex. C.R.).

The actual inventive step need not appear in a single sentence or paragraph in the disclosure. It must, of course, be in the disclosure, but it is sufficient if it can be seen that the invention is described in the disclosure as a whole.

**7.01.01****Title of the invention**

The title of the invention may appear on page one of the disclosure.

**7.01****CLARTÉ DE LA DESCRIPTION**

La divulgation doit décrire l'invention ainsi que son exploitation telles que les a conçues l'inventeur (article 34(1)). Elle doit être également rédigée dans la même langue que les revendications, c.-à-d. totalement en français ou en anglais (règles 20 et 133). Si le demandeur désire changer la langue en usage dans la description, il peut soumettre une nouvelle description dans l'autre langue officielle en autant que le texte original n'ait subi aucun changement. La description de l'invention doit y être faite en termes clairs et précis. De plus elle doit y être aussi simple, au point, et libre d'obscurités et d'ambiguïtés que possible. S'adressant à des personnes versées dans la technique dont relève l'invention, la description doit être rédigée de façon à ce que lesdites personnes puissent réaliser ladite invention avec autant de succès que l'inventeur.

La divulgation ne doit pas contenir d'affirmations erronées ou trompeuses qui pourraient abuser ou tromper les personnes auxquelles elle s'adresse ni ne devrait être rédigée dans un langage qui rend difficile la compréhension du fonctionnement de l'invention au point qu'elle nécessite des essais ou des expériences. De grandes hypothèses, basées sur des affirmations sans fondements se prêtent à objection et doivent être supprimées. Si seulement une seule incorporation est opérante, d'autres alternatives ne doivent pas y être suggérées, même s'il est acquis que les personnes versées dans la technique choisiraient probablement l'incorporation opérante (*Mineral Separation v. Noranda Mines*, 1947 Ex. C.R.).

L'étape inventive proprement dite, n'a pas nécessairement à y être énoncée en une seule phrase ou un seul paragraphe. Elle doit, assurément, faire partie de la divulgation mais il suffira que l'invention soit décrite d'une façon globale dans l'ensemble de la divulgation.

**7.01.01****Titre de l'invention**

Le titre de l'invention peut figurer à la première page de la divulgation.

## 7.02

**COMPLETENESS OF DISCLOSURE**

The applicant must disclose all that is essential to the good working of the invention. For completeness of disclosure two conditions must be fulfilled: the nature of the invention must be defined, and the manner in which the invention is to be carried out must be described. The test of sufficiency of disclosure is whether properly qualified persons, reading the specification in the light of common knowledge existing at the filing date of the application, would understand the invention and be able to put it to full use.

It is a requirement that in the case of a machine, the best mode of operation be described (Section 34(1)) and in the case of a method, the applicant is required to describe the best method contemplated by him (B.V.D. v. Canadian Celanese 56 RPC). A new product should be described in terms of its characteristics and for a compound its derived formula should be given. The best method of making the product must be set forth in the disclosure.

Not only must the applicant give all information for putting the invention to use but he must also insert necessary warnings to avert failure.

Under Section 2, the invention must have utility. The disclosure should explain at least one use of the invention in sufficient detail to enable a skilled person to use the invention for its intended purpose. If no use is described, the application is rejected for lack of utility (See chapter 12).

## 7.03

**REFERENCE TO DRAWINGS**

Drawings may not appear in the specification (Rule 19(3)) but the disclosure must refer to them whenever they are filed in an application. Under Rule 23 a brief statement that describes each view of the drawings must precede all other references to the drawings. A typical statement would consist of a list of views as shown in Form 24.

While it is desirable to do so, the views themselves need not always be arranged in

## 7.02

**COMPLÈTEMENT DE LA DIVULGATION**

Le demandeur doit divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'invention. Afin d'être complète, la divulgation doit remplir deux conditions: la nature de ladite invention doit y être définie, et la façon de la mettre à exécution doit y être décrite. Le critère de «suffisance de divulgation» est satisfait, si des personnes dûment qualifiées, lisant ladite divulgation, peuvent à la lumière du savoir courant, comprendre l'invention et la mettre efficacement en pratique.

C'est un pré-requis que dans le cas d'une machine, le meilleur mode de fonctionnement en soit décrit (article 34(1)) et que dans le cas d'une méthode, le demandeur décrive celle qu'il considère la meilleure (B.V.D. v. Canadian Celanese 56 R.P.C.). Un nouveau produit devrait être décrit en fonction de ses caractéristiques et s'il s'agit d'un composé, sa formule devrait être illustrée. De plus, la meilleure méthode de fabrication dudit produit doit être exposée dans la divulgation.

Le demandeur ne doit pas seulement fournir toutes informations susceptibles de mettre l'invention à exécution mais il doit également inclure toutes mises en garde nécessaires à en éviter l'insuccès.

Conformément à l'article 2, l'invention doit être utile. La divulgation devrait expliquer au moins un usage de l'invention avec suffisamment de détails pour permettre à une personne, versée dans le domaine de ladite invention, de la mettre à profit. Si on ne décrit aucun usage, la demande est refusée comme n'ayant pas d'utilité (voir le chapitre 12).

## 7.03

**RENOI AUX DESSINS**

Les dessins ne doivent pas faire partie du mémoire descriptif (règle 19(3)) mais la divulgation doit en faire état quand ces derniers sont déposés dans une demande. Conformément à la règle 23, un bref exposé de ce que représente chaque vue des dessins doit précéder tout autre renvoi à ceux-ci. Un exposé typique consisterait en une liste desdites vues telle qu'illustrée dans la formule 24.

Quoiqu'il soit désirable de ce faire, les vues proprement dites n'ont pas à être toujours



strict consecutive order if it is inconvenient to do so, but where the examiner considers it expedient, he may require that the applicant insert into the disclosure an indication of the location of views that are out of sequence. (Rule 23).

### 7.03.01

#### Mechanics of drawings

The role of the drawings is to clarify the principles of the construction of a device rather than to provide particular details of dimensions or relative proportions. If a view is a cross-section of a part of another figure, then each end of the section line is designated by the number of the cross-sectional view. Known devices may be illustrated by symbols which have a universally recognized conventional meaning provided that no further detail is essential for understanding the subject matter of the invention.

Where text matter in the drawings would give a better understanding of the drawings, a single word or a few words may be used. Blank "blocks" in schematic diagrams must be descriptively labelled. Figures in the drawings which illustrate the prior art should be labelled "PRIOR ART".

### 7.04

#### APPLICATION AND PATENT SERIAL NUMBERS IN DISCLOSURES

References to serial numbers of Canadian patents and applications and of foreign patents or laid open applications may be included in the disclosure of an application. At the same time the disclosure of an application must be sufficient to support the claims being made without reference to the other applications referred to in the disclosure, and must be complete, independently of documents not available to the public when the Canadian application was filed. Rules 22, 24 and 43, and Section 34 govern. Paragraphs 7.04.01 and 7.04.02 below indicate whether disclosures referring to applications or patents are sufficient or insufficient.

strictement en ordre consécutif si ceci s'avère incommode, mais si l'examineur le juge opportun, il peut exiger que le demandeur indique dans la divulgation, la place occupée par les vues hors d'ordre (règle 23).

### 7.03.01

#### Présentation et fonction des dessins

Les dessins servent à illustrer les principes de construction d'un dispositif plutôt que d'en spécifier les détails visant les dimensions ou les proportions. Pour les vues en coupe, les extrémités de chaque ligne indiquant la section porteront le numéro identifiant la vue de coupe. Les dispositifs connus peuvent être illustrés par des symboles universels pourvu que la compréhension de l'invention ne nécessite pas plus de détails.

S'il s'avère souhaitable, on peut, pour assurer une meilleure compréhension des dessins, y inscrire un ou quelques mots. Les carrés vierges sur les diagrammes schématiques doivent être libellés de façon descriptive. Dans les dessins, les structures qui servent à illustrer les réalisations antérieures devaient être identifiées par "RÉALISATION ANTÉRIEURE".

### 7.04

#### NUMÉROS DE SÉRIE DE DEMANDES ET DE BREVETS DANS LES DIVULGATIONS

On peut inclure dans la divulgation des références au numéro de série de demandes et de brevets canadiens ainsi que de brevets étrangers ou demandes mises à la disponibilité du public. Toutefois, la divulgation de la demande en question doit être suffisante pour étayer pleinement les revendications, et ceci sans avoir à se référer aux autres demandes de brevets qui y sont mentionnées, et doit être, au moment de son dépôt au Canada, complète, indépendamment de tout document non-accessible au public. Les règles 22, 24, et 43 ainsi que l'article 34 s'appliquent dans ce cas. Les paragraphes 7.04.01 et 7.04.02 ci-dessous clarifient la question à savoir si les divulgations se référant à de telles demandes ou de tels brevets sont suffisantes ou insuffisantes.

**7.04.01****Sufficient disclosure**

If the disclosure of an application is sufficient to support the claims of the application without reference to a patent or application referred to by number in the disclosure, the CPO permits the reference to remain if it is to a Canadian application or patent (irrespective of its date), to a foreign patent or to a foreign application that was available to the public before the filing date of the application being examined. If the reference is to a foreign application that was not available to the public before the filing date of the application being examined or if there is any doubt that it was available before that date, the applicant is required either to delete the reference or to substitute the number of a corresponding Canadian patent or application, or of a foreign patent or application that was available to the public before the above-mentioned filing date. Alternatively, the applicant may satisfy the examiner that the reference was published before the Canadian filing date. If this is the only objection being made, the examiner in charge of the application may telephone the applicant's agent to ask that an appropriate correction be made in order to expedite the prosecution.

**7.04.02****Insufficient disclosure**

When it is clear that the disclosure of an application is not sufficient to support the claims without reference to a patent or application referred to in the application being examined, it is rejected for insufficiency of disclosure (Section 34(1)). If the reference is to any document that was not available to the public before the filing date of the Canadian application the rejection may not be overcome by inserting the substance of the reference into the disclosure.

If the reference is to a foreign application that was available to the public before the Canadian application date or to a patent that issued before the Canadian application date, then the applicant is required to insert the

**7.04.01****Suffisance de la divulgation**

La divulgation d'une demande est suffisante si elle étaye pleinement les revendications de ladite demande sans avoir recours au brevet ou à la demande auquel on se réfère par numéro, dans ladite divulgation. Le BCB permet alors l'inclusion de telles références à condition que celles-ci concernent soit une demande ou un brevet canadien (peu importe leur date), soit un brevet étranger ou une demande déposée à l'étranger qui était accessible au public avant la date de dépôt de la demande sous examen. Si, par contre, la référence concerne une demande étrangère qui n'était pas accessible au public avant la date de dépôt de la demande sous examen ou s'il y a doute quant à son accessibilité avant ladite date, le demandeur est requis, ou de rayer la référence de la divulgation ou d'y substituer le numéro de la demande ou du brevet canadien correspondant, ou d'un brevet ou d'une demande étrangère qui était accessible au public avant la date de dépôt susmentionnée. Une autre alternative serait que le demandeur convainque l'examineur du fait que ladite référence a été publiée antérieurement à la date de dépôt au Canada. S'il s'agit là du seul point inacceptable dans ladite demande, l'examineur qui s'occupe de cette dernière peut téléphoner à l'agent du demandeur pour l'inviter à effectuer la correction nécessaire afin d'en accélérer le processus d'examen.

**7.04.02****Insuffisance de la divulgation**

S'il est évident que la divulgation d'une demande est insuffisante à étayer les revendications de celle-ci sans recourir au brevet ou à la demande de brevet auquel on se réfère dans ladite divulgation, il y a alors rejet de ladite demande pour insuffisance de divulgation (article 34(1)), si la référence a trait à tout document qui n'était pas accessible au public avant la date de dépôt de ladite demande. Le rejet ne peut être surmonté par l'insertion, dans la divulgation, de la matière faisant l'objet dudit document.

Si la référence concerne une demande étrangère qui était accessible au public avant la date de dépôt de ladite demande ou concerne un brevet délivré avant cette date, le demandeur est alors requis, afin de compléter sa demande, d'y



pertinent disclosure of the patent or application into his application in order to complete it.

#### 7.04.03

##### Identification of patents and applications

Applications and patents should be identified by giving the country where filed, the serial number, the filing date of applications, the patenting date for patents, and the name of the inventor. The name of the applicant or patentee may be accepted in lieu of the inventor when the inventor is not identified. Applications filed in the European Patent Office (EPO) or under the Patent Cooperation treaty (PCT) should be identified by the European or international application numbers, respectively. When the only identification given is the serial number and country of filing, and the application is otherwise allowable, it is allowed, but otherwise an objection is made by the examiner whenever more information would be desirable.

If the date given for an application is the date when the application was made available to the public, that date will be accepted, but it should be identified as such to avoid confusion with the filing date.

#### 7.04.04

##### Missing numbers

A disclosure may not be left with blank spaces for missing patent or application serial numbers. Paragraphs 7.04.01 and 7.04.02 above are used to determine whether the numbers may be inserted, or whether other action is necessary.

#### 7.04.05

##### Incorporation of subject matter by reference

Applicants are not permitted to state that subject matter described in other applications or patents is part of the invention they are disclosing.

Example: "The fermentation process is disclosed in Canadian application 600,000

incorporer la matière pertinente faisant l'objet de la référence en question.

#### 7.04.03

##### Identification des brevets et des demandes

Les demandes et les brevets doivent être identifiés en indiquant le pays où le dépôt a été fait, le numéro de série, la date de dépôt des demandes, la date de concession des brevets et le nom de l'inventeur (toutefois le nom du déposant ou du breveté peut remplacer celui de l'inventeur si ce dernier n'est pas donné). Les demandes déposées à l'Office européen des brevets (OEB) ou en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) doivent être identifiées par le numéro de demande européenne ou internationale respectivement. Lorsque l'identification se résume au numéro de série et au pays de dépôt et que la demande est autrement acceptable, elle est acceptée, autrement l'examineur s'objecte s'il considère que de plus amples renseignements seraient souhaitables.

Si la date donnée à une demande est celle où la demande a été rendue accessible au public, cette date est acceptable, mais elle doit être identifiée comme telle de façon à ne pas être prise pour la date de dépôt.

#### 7.04.04

##### Numéros manquants

Il ne faut pas laisser d'espaces blancs pour les numéros de série manquants qui se rapportent aux brevets ou aux demandes. Les paragraphes 7.04.01 et 7.04.02 ci-dessus permettent d'établir si ces numéros peuvent être inscrits ou si d'autres mesures doivent être prises.

#### 7.04.05

##### Incorporation de matière au moyen de renvois

Il n'est pas permis au déposant d'énoncer dans sa divulgation que la matière décrite dans d'autres brevets ou demandes fait partie de son invention.

Exemple: «Le procédé de fermentation est décrit dans la demande de brevet canadienne n°600 000 et ce dernier doit être considéré comme incorporé



and same is to be considered incorporated as fully as if set forth herein."

Such statements are rejected.

#### 7.05

#### TRADE-MARKS AND TRADE NAMES IN DISCLOSURES (RULE 29)

A "trade-mark" is a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing, or so as to distinguish, wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by that person from those sold, leased, hired or performed by others.

A "registered trade-mark" is a trade-mark that is on the register kept by the Registrar of Trade-Marks. Examples: Kodak, Caterpillar, Cellophane.

Trade names, coined names, and technical terms for objects are nonproprietary names by which an article or product is known and identified among traders or workers in the art, although it may not be so known by the public generally. Such names used in trade do not point to the product of one producer, but identify single articles or products irrespective of producer. Examples: nylon, diesel, monkey-wrench, radar, vernier, klystron.

A "trade name" as used in this manual should not be confused with the name under which a business is carried on. In some literature references, trade-marks are incorrectly referred to as trade names.

##### 7.05.01

##### Application of Rule 29

A trade-mark is permitted in a specification of a patent application only if use of the trade-mark is necessary or clarifies the disclosure. Otherwise the material covered by the trade-mark must be defined in other terms. Generally, whenever a substance or device can be described adequately and briefly without reference to a trade-mark, the applicant is required to delete the trade-mark,

à la présente divulgation de la même manière que si ladite description y était exposée au complet.»

De tels énoncés sont refusés.

#### 7.05

#### MARQUES DE COMMERCE ET NOMS COMMERCIAUX DANS LES DIVULGATIONS (RÈGLE 29)

Une «marque de commerce» est une marque employée par une personne pour distinguer ou pour permettre de distinguer, des services ou marchandises fabriqués, vendus, donnés à bail, loués, ou exécutés par elle, de ceux, vendus à bail, loués ou exécutés par d'autres.

Une «marque de commerce déposée» est une marque de commerce qui figure dans le registre tenu par le registraire des marques de commerce. Par exemple: Kodak, Caterpillar, Cellophane.

Les noms commerciaux, les noms inventés et les termes techniques que l'on donne aux objets sont des noms qui ne confèrent pas un titre de propriété mais sous lesquels un article ou un produit est désigné par les gens de métier et les experts d'une technique particulière, bien que le grand public, ne le désigne pas de la même façon. Un tel nom ne désigne pas le produit d'un fabricant en particulier mais il identifie un seul article ou produit, quel que soit son fabricant.

Exemple: nylon, diesel, clef anglaise, radar, vernier, klystron.

Un «nom commercial» dans le sens qu'on lui attribue dans le présent recueil ne doit pas être confondu avec le nom sous lequel un commerce est exploité. Dans certains ouvrages, on donne erronément le sens de noms commerciaux à des marques de commerce.

##### 7.05.01

##### Application de la règle 29

Il n'est permis de mentionner une marque de commerce dans un mémoire descriptif de demande de brevet que si cette mention est nécessaire ou si elle sert à clarifier la divulgation. Sinon, la matière que l'on désigne par cette marque doit être définie en d'autres termes. Généralement, lorsqu'une substance ou un appareil peut être décrit de façon appropriée et concise sans citer la marque de commerce, le demandeur est tenu de radier cette

and to replace it by a description of the material. However, in some instances it is desirable to permit the trade-mark in addition to a description of the material. For example, the trade-mark may help to define further the substance used in the invention, or its use may make the description more easily understood, or it may avoid repeating the description in several places in the specification. Sometimes deletion of a trade-mark would weaken the completeness and clarity of the disclosure. In other instances the applicant may not be able to define the material except by the trade-mark.

In compliance with Section 34, the applicant is required to give in the disclosure a full description of the material covered by the trade-mark. If the applicant cannot provide a complete description he/she is required to give as complete a description as possible. It is usually possible to describe, at least partly, a material or list some of its constituents or properties, if only in general terms. Once the material has been defined, subsequent references to it in the same disclosure or in the claims may be made by use of the trade-mark alone.

#### 7.05.02

##### Identification of trade-marks in specifications

Whenever a registered trade-mark is used, it must be identified at the first appearance as a trade-mark. This can be done by use of the symbol ®, or by stating that it is a trade-mark, or by marking it with an asterisk and indicating at the bottom of the page where it first appears that the asterisk indicates a trade-mark. Whenever the trade-mark appears subsequently in the specification, it must be identified in a similar manner, or by capitalizing all letters, or by use of quotation marks, or by use of the symbol ®, or by an asterisk.

Whenever an unregistered trade-mark is used, the applicant may so identify the mark; he must, however, avoid identifying the mark as one that is registered. This would preclude,

dernière et de la remplacer par une description de l'objet. Toutefois, il est parfois préférable de laisser la marque de commerce, en plus d'une description de l'objet. Par exemple, la mention de la marque de commerce peut, selon le cas, aider à mieux définir la substance utilisée dans l'invention, servir à faire comprendre plus facilement l'invention ou encore éviter la répétition de la description à différents endroits dans le mémoire descriptif. Parfois même, en omettant de faire mention de la marque de commerce, on risque de rendre la divulgation moins complète et moins claire. Dans d'autre cas, le demandeur peut ne pas pouvoir définir la matière autrement qu'en mentionnant la marque de commerce.

En conformité avec l'article 34, le demandeur est tenu de donner, dans la divulgation, une description complète de l'objet désigné par la marque de commerce. Si le demandeur n'est pas en mesure d'en donner une description complète, il doit en donner une description aussi complète que possible. Habituellement, il est possible de le décrire au moins en partie, ou d'indiquer certains de ses éléments constitutifs ou certaines de ses propriétés, ne serait-ce qu'en termes généraux. Une fois qu'il a été défini, on peut en faire mention dans le texte de la même divulgation ou des revendications en indiquant seulement la marque de commerce.

#### 7.05.02

##### Identification des marques de commerce dans les mémoires descriptifs

Chaque fois qu'une marque de commerce déposée y est utilisée, elle doit être identifiée comme telle à sa première occurrence. On peut ce faire, soit par l'emploi du symbole ® placé tout à côté, soit en indiquant qu'il s'agit d'une marque de commerce, ou en marquant le terme d'un astérisque en prenant soin d'indiquer au bas de la page sur laquelle ledit terme apparaît pour la première fois que l'astérisque signifie qu'il s'agit d'une marque de commerce. Chaque fois que, par la suite, on fait mention de ladite marque de commerce dans le mémoire descriptif, elle doit être identifiée soit en l'écrivant entièrement en lettres majuscules, soit en l'écrivant entre guillemets, soit en la faisant suivre du symbole ® ou d'un astérisque.

Chaque fois qu'un demandeur fait mention d'une marque de commerce non déposée, il peut



for instance, use of the symbol ® (See also 5.02.03).

### 7.05.03

#### Trade names

Trade names (as defined above) may be used in the specification of an application. They should be uncapitalized so as to avoid confusing them with trade-marks (See also 5.02.03).

### 7.05.04

#### Trade-mark searches

Searches for registered trade-marks may be conducted in the Trade-Marks Branch. In searching, care must be taken to note the class of goods involved, as wares or services of different classes may have the same mark. Also, wares or services of one class may carry a mark that is ineligible for registration in another class. For example "TELEPHONE" is a registered trade-mark for stationary, but not for telephone equipment.

## 7.06

### AMENDMENTS TO THE DISCLOSURE

The general rule governing the admissibility of amendments is that they must not have the effect of introducing new matter.

Under Rule 52, amendments to the disclosure of an application are permitted to add subject matter shown in the drawings as filed or reasonably to be inferred from the specification as originally filed. No amendments to drawings are permitted if they add thereto matter not described in the specification.

Where certain subject matter is clearly defined in claims of the application as filed but is not included in the disclosure, it is permissible to amend the disclosure to include this subject matter.

l'identifier comme telle. Toutefois, il doit éviter de l'identifier comme étant une marque déposée. Par exemple, il ne peut la faire suivre de la mention ® (voir également le paragraphe 5.02.03).

### 7.05.03

#### Noms commerciaux

Les noms commerciaux (tels que définis plus haut) peuvent être utilisés dans le mémoire descriptif d'une demande. Toutefois, ils doivent être écrits en lettres minuscules pour éviter toute confusion avec des marques de commerce (voir également le paragraphe 5.02.03.)

### 7.05.04

#### Recherches des marques de commerce

Les recherches relatives aux marques de commerce déposées peuvent être effectuées à la Direction des marques de commerce. En faisant ces recherches, il faut prendre soin de noter la catégorie des produits dont il est question car la même marque s'applique parfois à des produits ou à des services de différentes catégories. De même, des produits ou services de même catégorie portent parfois une marque qui ne peut être enregistrée dans une autre catégorie. Par exemple, «TELEPHONE» est la marque de commerce déposée à l'égard de papeterie et non de matériel téléphonique.

## 7.06

### MODIFICATIONS DE LA DIVULGATION

De façon générale une modification est acceptable si elle n'introduit pas de la nouvelle matière.

En vertu de la règle 52, des modifications à la divulgation d'une demande sont permises pour ajouter de la matière illustrée par les dessins tels que déposés ou qui peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif tel que déposé. Les modifications aux dessins ne sont pas permises si elles y ajoutent de la matière non incluse dans le mémoire descriptif.

Si une matière est clairement définie dans les revendications de la demande telle que déposée, mais n'est pas incluse dans la divulgation, il est permis de modifier la divulgation pour inclure ladite matière.



## 7.07 JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

*French's Complex Ore v. Electrolytic Zinc* (1926) Ex. C.R.5; (1930) S.C.R. 462

*Christiani v. Rice* (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 433; (1931) 48 R.P.C. 511

*Micro Products v. Acetol* (1930) Ex. C.R. 64

*Western Electric v. Baldwin* (1933) Ex. C.R. 13; (1934) S.C.R. 94

*B.V.D. v. Canadian Celanese* (1936) Ex. C.R.139; (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

*The King v. Smith Incubator* (1936) Ex. C.R. 105; (1937) S.C.R. 238

*Low v. Hawley Products* (1939) O.S.C., (1940) I D.L.R. 15

*Skelding v. Daly et al* (1941) S.C.R. 184

*Minerals Separation v. Noranda* (1947) Ex.C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81

*American Cyanamid v. Charles E. Frosst* (1965) 29 Fox Pat. C. 153 at 231

*Di Fiore v. Tardi* (1952) Ex. C.R. 149

*Sharpe & Dohme v. Commissioner of Patents* (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 1

*Scully Signal v. York Machine* (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 27, Sec.II; (1955) S.C.R. 518

*Gregory Fasteners v. Contact Sheeting* (1967) Ex. C.R. 341

*Rhône-Poulenc v. Gilbert et al* (1967), 35 Fox, Pat. C. 174 at 195; (1968) 38 Fox Pat. C. 203

*Gilbert v. Sandoz* (1971) 64 C.P.R. 14

*Sandoz v. Gilcross* (1974) S.C.R.1336

## 7.07 JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

*French's Complex Ore v. Electrolytic Zinc* (1926) Ex. C.R. 5; (1930) S.C.R. 462

*Christiani v. Rice* (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443; (1931) 48 R.P.C. 511

*Micro Products v. Acetol* (1930) Ex. C.R. 64

*Western Electric v. Baldwin* (1933) Ex. C.R. 13; (1934) S.C.R. 94

*B.V.D. v. Canadian Celanese* (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

*The King v. Smith Incubator* (1936) Ex. C.R. 105; (1937) S.C.R. 238

*Low v. Hawley Products* (1939) O.S.C. (1940) 1 D.L.R. 15

*Skelding v. Daly et al* (1941) S.C.R. 184

*Minerals Separation v. Noranda* (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81

*Di Fiore v. Tardi* (1952) Ex. C.R. 149

*American Cyanamid v. Charles E. Frosst* (1965) 29 Fox Pat. C. 153 à 231

*Sharpe & Dohme v. Commissioner of Patents* (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 1

*Scully Signal v. York Machine* (1954) Ex. C. 20 C.P.R.27, Sec. II; (1955) S.C.R. 518

*Gregory Fasteners v. Contact Sheeting* (1967) Ex. C.R. 341

*Rhône-Poulenc v. Gilbert et al* (1967), 35 Fox Pat. C. 174 à 195; (1968) 38 Fox Pat. C. 203

*Gilbert v. Sandoz* (1971) 64 C.P.R. 14

*Sandoz v. Gilcross* (1974) R.C.S. 1336

Schlumberger v. Commissioner of Patents  
(1981) 56 C.P.R.(2nd Edition) 204

Consolboard v. McMillan Bloedel (1980) 1981  
S.C.R. 504

Schlumberger v. Commissioner of Patents (1981)  
56 C.P.R. (2nd Edition) 204

Consolboard v. McMillan Bloedel (1980) 1981  
S.C.R. 504







## 8.01 BASIC REQUIREMENTS

Each claim must define clearly and definitely the invention for which protection is sought (Section 34(2), Form 24). Each claim (read with the introduction to the claims) must be restricted to a single sentence.

### 8.01.01 Clarity

No speculation should be necessary to determine what is covered by the claim. It must not define some parts of the desired monopoly while only alluding to or vaguely mentioning others. If the invention is difficult to claim, due allowance is given for the limitations of language but involved language should not be used when the invention can be claimed simply. Wording should not be so flexible that several interpretations of it are possible, i.e. the claim should not have more than one meaning, or be capable of both broad and narrow interpretations.

### 8.01.02 Completeness

Incomplete claims are rejected for failing to define the invention. It is essential that sufficient elements be recited for proper operation of the invention. The whole invention must appear in each claim though other matter that is not essential to the invention is sometimes permitted. In the case of a composition, a claim shall define the ingredients, at least broadly. If a claim does not do this, it is refused as indefinite and contrary to Section 34.

### 8.01.03 Support

To be valid, a claim must be fully supported by the disclosure. All the characteristics of the embodiment of the invention which are

## 8.01 EXIGENCES DE BASE

Chaque revendication doit définir clairement et en termes explicites l'invention au sujet de laquelle un droit exclusif de propriété ou de privilège est désiré (article 34(2), formule 24). Chaque revendication y compris son préambule ne doit former qu'une seule phrase.

### 8.01.01 Clarté

Aucune spéculation ne devrait être nécessaire afin de déterminer l'objet de la revendication. Elle ne doit pas définir clairement seulement une partie du monopole désiré se contentant de faire allusion ou de mentionner d'une manière vague toute autre partie dudit monopole. Si la revendication de l'invention présente quelque difficulté, on accordera une certaine latitude en vue des limites imposées par la langue écrite, toutefois, on ne devrait pas recourir à un langage sophistiqué lorsqu'il est possible de revendiquer l'invention dans un langage plus simple. L'agencement des mots ne devrait pas être tel qu'il prête à plusieurs interprétations; c.-à-d. la revendication ne devrait pas avoir plus d'un sens ou se prêter à la fois à une interprétation très étendue et à une autre plus limitée.

### 8.01.02 Complètement

Les revendications incomplètes sont rejetées parce qu'elles ne définissent pas l'invention. Il est essentiel que dans une revendication, il soit donné suffisamment d'éléments pour permettre la mise en oeuvre de l'invention. L'invention au complet doit faire l'objet de chaque revendication. On pourra en l'occurrence permettre l'inclusion dans la revendication de certains autres détails non essentiels. S'il s'agit d'une composition, une revendication devra en définir les ingrédients, au moins d'une façon large. Si une revendication omet de ce faire, elle est refusée comme indéfinie et contraire à l'article 34.

### 8.01.03 Étayage

Pour être valide, une revendication doit être complètement étayée par le mémoire descriptif. Toutes les caractéristiques d'un mode de réalisation de l'invention avancées dans une

set forth in the claim must be described in the disclosure (Rule 25).

#### 8.01.04

##### Ranges not specifically disclosed

When an application includes claims containing a specific limitation with respect to operating conditions, which limitation falls within a broader range disclosed, no objection is made to the narrow claim solely on the grounds that it is not specifically shown in the disclosure, or that the disclosure does not indicate the significance of the disclosed range. For example, an application may disclose a process carried out within certain temperature limits, say between 1000°F and 1500°F. No objection is made if some claims are directed to the process carried out between 1000°F and 1500°F and others to the process carried out at a temperature falling within a smaller range within the disclosed range, say between 1200°F and 1300°F. However, should the broad claim fall in view of prior art, the narrower claim would also fall unless it can be shown that by restricting the process to the narrower range, a new and unobvious result is obtained.

#### 8.02

##### MEANS CLAIMS

A "means" claim is one in which at least part of an invention is defined as a means or mechanism for performing an act, instead of reciting the element that performs the action.

#### 8.02.01

##### Improper means claims

If a claim is composed of a single statement of means, it is rejected for being indefinite and contrary to Section 34. The report of the examiner should indicate in detail why the claim contravenes Section 34. It may, for example, be directed to the result desired rather than to the combination developed and illustrated to achieve that result.

revendication doivent être décrites dans ledit mémoire descriptif (règle 25).

#### 8.01.04

##### Intervalles non spécifiquement divulgués

Lorsqu'une demande inclut des revendications contenant des limites spécifiques quant aux conditions de mise en oeuvre, lesquelles sont comprises dans un plus large intervalle divulgué, on ne s'objecte pas auxdites revendications pour la seule raison qu'elles ne sont pas spécifiquement illustrées dans la divulgation ou parce que cette dernière ne précise pas l'importance de l'intervalle divulgué. Typiquement, une demande peut divulguer un procédé mis en oeuvre dans un certain intervalle de températures, par exemple entre 1000°F et 1500°F. Aucune objection n'est prise si cette dernière contient des revendications visant le procédé mis en oeuvre dans l'intervalle de températures comprises entre 1000° et 1500°F et d'autres revendications visant le procédé mis en oeuvre dans un intervalle de température plus restreint, disons entre 1200°F et 1300°F. Cependant si la revendication de plus grande portée était refusée en vue de réalisations antérieures, la revendication de portée plus restreinte serait également refusée, à moins que la divulgation ne fasse état du fait que la limitation, à l'intervalle restreint, de la mise en oeuvre du procédé donne lieu à un résultat nouveau et non évident.

#### 8.02

##### REVENDEICATIONS EN TERMES DE MOYENS

Une «revendication en termes de moyens» est celle qui décrit au moins une partie de l'invention par un ou des moyens, ou mécanismes servant à accomplir un acte, au lieu de décrire les éléments qui l'exécutent.

#### 8.02.01

##### Revendications inacceptables en termes de moyens

Si une revendication est constituée seulement d'un énoncé de moyens, elle est rejetée comme étant indéfinie et contraire à l'article 34. Le rapport de l'examineur devrait indiquer en détail les raisons pour lesquelles ladite revendication transgresse l'article 34. Il se peut, par exemple, que ladite revendication vise le résultat souhaité plutôt que la combinaison élaborée et illustrée permettant d'obtenir ce résultat.



A claim is also rejected if it contains a broad means statement at the point of invention, i.e. a statement that distinguishes the claim from the prior art, but which is so broad that it embraces all possible means without qualification for solving the problem facing the inventor, and is in effect no more than a restatement of the problem or desired result.

### 8.02.02

#### Acceptable means claims

Invention may exist in a new combination of old means (Lightning Fastener v. Colonial Fastener, 51 RPC 349; Martin and Biro Swan v H. Millwood 1956 RPC 125). The CPO allows claims composed of more than one statement of old means, without defining structure, if there is invention in the new combination.

### 8.02.03

#### Example

The following example indicates the forms of claim that are accepted or rejected by the CPO.

An application describes a sanding device that may be used in a direct-drive mode for removing stock from a work piece at a rapid rate or in an orbital mode for removing stock at a much slower rate to provide a smooth finish. The invention lies in the combined use of a known one-way clutch and a known reversible motor in an otherwise conventional rotary sander. Under prior art conditions, either two sanders were used or an attachment was employed to convert a device from a direct-drive sander to an orbital sander.

#### Claim 1

"Means to operate a sanding device in either a direct-drive mode or an orbital mode".

Claim 1 would be rejected under Section 34. The applicant should claim a sander having the combination of one-way clutch with reversible motor (See 8.02.01).

Également rejetée est toute revendication qui contient un énoncé étendu de moyens sur l'invention elle-même, à savoir: un énoncé qui distingue la revendication des réalisations antérieures, mais qui est tellement étendu qu'il englobe sans distinction tous les moyens possibles de résoudre le problème rencontré par l'inventeur et qui n'est en fait rien d'autre qu'un nouvel exposé du problème ou du résultat recherché.

### 8.02.02

#### Revendications acceptables en termes de moyens

Il peut y avoir invention dans une nouvelle combinaison de moyens connus (Lightning Fastener v. Colonial Fastener, 51 RPC 349; Martin and Biro Swan v. H. Millwood 1956 RPC 125). Le BCB accepte des revendications composées de plus d'un énoncé de moyens connus, sans structures définies, si l'invention réside dans une nouvelle combinaison desdits moyens.

### 8.02.03

#### Exemple

L'exemple qui suit indique les types de revendications qui sont acceptées ou rejetées par le BCB.

Une demande décrit un appareil à polir qui peut être soit à entraînement rapide en prise directe à vitesse rapide servant à enlever l'excès de matériel d'une pièce fabriquée, soit à entraînement orbital à vitesse réduite servant à polir ladite pièce. L'invention réside ici, dans l'usage combiné d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible connu, le tout faisant partie d'une sableuse rotative en tout autre point conventionnelle. D'après la technique antérieure, on faisait appel soit à deux sableuses différentes, soit à un adaptateur, afin de convertir une sableuse à entraînement en prise directe en une sableuse à entraînement orbital.

#### Revendication 1

«Moyens permettant de faire fonctionner une sableuse soit selon le mode à entraînement en prise directe, soit selon le mode à entraînement orbital».

La revendication 1 serait rejetée en vertu de l'article 34. Le demandeur devrait revendiquer une sableuse comprenant la combinaison d'un

## Claim 2

"A surface-finishing device comprising a drive shaft, a driven element connected to receive drive from the drive shaft, a driven shaft mounted for rotation in said driven element about an axis eccentric to the axis of the drive shaft, means connecting the driven shaft to the driven element, a surface-finishing tool connected to be driven by the driven shaft, and automatic means for selectively connecting the surface-finishing tool directly to the drive shaft, or allowing said tool to rotate freely in an orbital path about the drive shaft axis".

Claim 2 would be rejected for merely restating the desired result (See 8.02.01).

## Claim 3

"A surface-finishing device comprising a drive shaft, a driven element connected to receive drive from the drive shaft, a driven shaft mounted for rotation in said driven element about an axis eccentric to the axis of the drive shaft, one-way clutch means connecting the driven shaft to the driven element, a surface-finishing tool connected to be driven by the driven shaft, and means for selectively driving the drive shaft in one direction or in an opposite direction".

Claim 3 would be accepted as a novel combination of known means giving a new and unexpected result (See 8.02.02).

## 8.03

### DEPENDENT CLAIMS

Rules 24 and 26 permit claims that refer to other claims, in order to define an invention more narrowly by adding further characteristics to those already present in the claims to which reference is made. Claims are also permitted to refer to other claims or parts of claims of the same or other class, in order to avoid repeating lengthy definitions already given and to simplify claiming, provided they do not become ambiguous as a

embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible (voir le paragraphe 8.02.01).

## Revendication 2

Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mu par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans ledit élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un moyen reliant ledit arbre entraîné audit élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif automatique destiné à soit relier ledit outil directement à l'arbre moteur, soit à le laisser tourner librement selon une trajectoire orbitale autour de l'axe de l'arbre moteur.

La revendication 2 serait rejetée parcequ'elle ne fait que réitérer le résultat désiré (voir paragraphe 8.02.01).

## Revendication 3

Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mu par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans ledit élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un embrayage unidirectionnel reliant ledit arbre entraîné audit élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif pour entraîner l'arbre moteur soit dans une direction ou dans une autre opposée.

La revendication 3 serait acceptée à titre de nouvelle combinaison de moyens connus donnant un résultat nouveau et non anticipé (voir paragraphe 8.02.02).

## 8.03

### REVENDEICATIONS DÉPENDANTES

Les règles 24 et 26 des Règles permettent des revendications qui se réfèrent à d'autres revendications afin de définir de façon plus restreinte une invention en ajoutant d'autres caractéristiques à celles que contient déjà la revendication à laquelle on se réfère. On permet également des revendications qui dépendent d'autres revendications ou de parties de revendications de la même ou d'autres catégories afin d'éviter la répétition de longues définitions et



result of such dependency, thereby contravening Section 34(2). For example, an objection is made whenever there is uncertainty as to which part of a preceding claim is referred to or whenever a claim of one class, such as process, contains by reference so many limitations of another class, such as product, that it becomes difficult to determine which class the claim covers.

### 8.03.01

#### Form required for dependent claims

Any claim may include all the features of one or more other claims by a reference, if possible at the beginning, to the other claim or claims. Such a claim, herein referred to as a dependent claim, shall state the additional features claimed. When a claim refers to other claims it must only refer to preceding claims and it must refer to the preceding claims by number. Any dependent claim which refers to more than one preceding claim ("multiple dependent claim") must refer to such claims in the alternative only. Multiple dependent claims cannot depend directly on any other multiple dependent claims.

The following is given by way of example:

Claim 1: A process of reacting A with B in the presence of a catalyst.

Claim 2: A process of reacting A with B in the presence of a metal containing catalyst.

Claim 3: The process of claim 2 in which the catalyst contains iron.

Claim 4: The process of claim 3 in which the catalyst also contains copper.

Claim 5: The process of claim 1, 2, 3, or 4 in which the catalyst also contains zinc. (acceptable)

Claim 6: The process of claim 1, 2, 3, or 4 in which the catalyst also contains cobalt. (acceptable)

de faciliter la manière de revendiquer, à condition que ces revendications ne deviennent pas ambiguës à la suite d'une telle dépendance, ainsi contrevenant à l'article 34(2). Par exemple, une objection est prise chaque fois qu'il y a doute à savoir à quelle partie d'une revendication précédente on se réfère, ou chaque fois qu'une revendication d'une catégorie, tel un procédé, contient par suite de sa dépendance d'une autre revendication, tel un produit, tant de limitations d'une autre catégorie qu'il devient difficile de déterminer la catégorie visée par ladite revendication.

### 8.03.01

#### Forme prescrite pour les revendications dépendantes

Toute revendication peut inclure tous les aspects d'une ou plusieurs revendications en se référant, si possible au début, à l'autre ou les autres revendications. Une telle revendication, qu'on libelle revendication dépendante dans le présent texte, devra décrire les aspects additionnels revendiqués. Lorsqu'une revendication se réfère à une autre, elle ne peut se référer qu'à des revendications précédentes et ne peut le faire que par numéro. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une revendication précédente («revendication à dépendance multiple») ne doit le faire que de façon disjonctive, c.-à-d. de façon à ne dépendre que d'une seule à la fois. Une revendication à dépendance multiple ne peut être dépendante directement de toute autre revendication à dépendance multiple.

Par exemple:

Revendication 1: Procédé qui consiste à réagir A avec B en présence d'un catalyseur.

Revendication 2: Procédé qui consiste à réagir A avec B en présence d'un catalyseur à teneur en métal.

Revendication 3: Le procédé selon la revendication 2, où le catalyseur contient du fer.

Revendication 4: Le procédé selon la revendication 3, où le catalyseur contient aussi du cuivre.

Revendication 5: Le procédé selon la revendication 1, 2, 3 ou 4 où le catalyseur contient aussi du zinc. (acceptable)



Claim 7: The process of claims 2, 3, 4 or 6 in which the catalyst is supported on an inert carrier. (not acceptable)

Claim 8: The process of claim 5 in which the catalyst is supported on an inert carrier. (acceptable)

Claim 9: The process of claim 6 in which the catalyst is supported on an inert carrier. (acceptable)

Claim 10: The process of claim 8 or 9 in which the inert carrier is a silica. (acceptable)

In the example given above, no objection would be taken to claims 1-6 and 8-10 because of Rule 26. Claim 5 refers to four preceding claims but does so in the alternative. Claim 6, however, is a multiple dependent claim which is referred to by another multiple dependent claim, i.e. claim 7. As such, Claim 7 would violate Rule 26 and therefore be rejected.

Dependent claims may also refer to claims of a different class. The following example indicates the form of claiming that may be accepted.

Claim 1: A product comprising composition A.

Claim 2: A process for the production of the composition defined in claim 1 comprising reacting B with C.

#### 8.04

#### PRODUCT CLAIMS

In product claims, the product may be defined in three ways:

(i) By structure. In the chemical field this includes empirical formulae, structural formulae, and chemically acceptable names.

Revendication 6: Le procédé selon la revendication 1, 2, 3 ou 4 où le catalyseur contient aussi du cobalt. (acceptable)

Revendication 7: Le procédé selon l'une quelconque des revendications 2, 3, 4 ou 6 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (non-acceptable)

Revendication 8: Le procédé selon la revendication 5 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)

Revendication 9: Le procédé selon la revendication 6 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)

Revendication 10: Le procédé selon la revendication 8 ou 9 où le support inerte est une silice. (acceptable)

Dans l'exemple ci-dessus les revendications 1 à 6 et 8 à 10 ne feront l'objet d'aucune objection en vertu de la règle 26. La revendication 5 se réfère à quatre autres revendications mais le fait de façon disjonctive. Cependant, la revendication 6 est une revendication à dépendance multiple à laquelle se réfère une autre revendication à dépendance multiple, c.-à-d. la revendication 7; la revendication 7 contrevient donc à la règle 26 et sera refusée.

Les revendications dépendantes peuvent aussi se référer à des revendications de catégories différentes. L'exemple qui suit illustre une façon de revendiquer qui serait acceptable.

Revendication 1: Un produit contenant la composition A.

Revendication 2: Procédé de fabrication de la composition définie à la revendication 1 qui consiste à réagir B avec C.

#### 8.04

#### REVENDEICATIONS DE PRODUITS

Dans des revendications de produits, ce dernier peut être défini de 3 façons:

(i) Par sa structure. En chimie, ceci comprend les formules empiriques et développées ainsi que les noms acceptables du point de vue chimique.

(ii) In terms of the process by which it is made. These are known as product-by-process claims.

(iii) In terms of physical or chemical properties.

A claim that defines a product by a mixture of two or three of these forms is also possible.

The most explicit and definite form of claims for a product defines the product by structure. Since, under Section 34, the applicant is required to distinguish his new product from all other products by claiming it distinctly and explicitly, the structure if known, should be given in the claim.

#### 8.04.01

##### Product-by-process claims

A product-by-process claim is one wherein the product is defined wholly or partly in terms of the process used to produce the product. The process limitations may be included within the claim itself or the whole claim may be made dependent upon another claim directed to the process. The following examples show the two possible forms:

(i) The product made by heating A with B.

(ii) The product when made by the process of claim 1.

The use of past participle adjectives, such as welded, bent, molded or coated, is not construed as changing a product claim into a product-by-process claim.

A product-by-process claim, where permitted, must define the product explicitly and distinguish it from all other products. Hence products that are already known may not be claimed by making them dependent on a new process (See *Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents*, 23 C.P.R. 1).

The CPO does not permit product-by-process claims when the product is not the final product of the process claimed but is merely an intermediate result. Similarly, when a

(ii) Par rapport à son procédé de fabrication. Il s'agit alors d'une revendication de produit en fonction d'un procédé communément appelé «revendication de produit-par-le-procédé».

(iii) Par rapport à ses propriétés physiques ou chimiques.

Une revendication qui définit un produit par une combinaison de deux ou trois de ces façons est aussi acceptable.

La définition par la structure est la plus précise et la plus explicite des formes de revendication d'un produit. Considérant que le demandeur est tenu, aux termes de l'article 34, de distinguer son nouveau produit de tous les autres en le revendiquant de la façon la plus précise et la plus explicite possible, la structure doit figurer de préférence dans la revendication, si elle est connue.

#### 8.04.01

##### Revendications de produits-par-le-procédé

La revendication d'un produit-par-le-procédé définit ce produit en tout ou en partie par rapport à son procédé de fabrication. Les limites du procédé peuvent être incluses dans la revendication elle-même ou l'ensemble de celle-ci peut être rattaché à une autre revendication visant le procédé. Les exemples suivants donnent les deux formes possibles:

(i) Le produit obtenu en chauffant A et B.

(ii) Le produit obtenu selon le procédé de la revendication 1.

L'emploi de participes passés adjectifs comme soudé, plié, moulé ou enrobé, n'est pas interprété comme changeant une revendication de produit en une revendication de produit-par-le-procédé.

Lorsqu'elle est admissible, une revendication de produit-par-le-procédé doit donner une définition explicite du produit et le distinguer de tous les autres. Il s'en suit que les produits déjà connus ne pourront être revendiqués en les rattachant à un nouveau procédé (CF. *Hoffman La Roche v. Commissioner of Patents*, 23 C.P.R. 1).

Le BCB n'accepte pas les revendications de produits-par-le-procédé lorsqu'il ne s'agit pas du produit final du procédé revendiqué mais seulement d'un produit intermédiaire. De même,



process is not the complete process for making a product claimed, the claims are objectionable.

#### 8.04.02

##### **Product claims not governed by Section 39**

Products not governed by Section 39 must be claimed by structure where the structure is known. However, further limitations, such as properties or process of manufacture, may also be included in the claim if the applicant so desires, provided such additions do not render the claim obscure (See 8.05.01 and 8.05.02). An application may also contain a claim to a compound claimed by structure along with a claim to a compound claimed by structure which also includes properties or process limitations.

When the structure of a new compound is unknown, an applicant may claim the compound in terms of either its properties or the process used to manufacture it (See 8.04.01). An applicant may not, however, present claims that define the compound by properties along with separate claims that define the product by process. It is permissible, however, to present claims to the compound in terms of its properties in combination with process limitations. The overriding consideration is whether the applicant has placed on file the best form of claim under Section 34 and whether, in so claiming, the applicant's product is distinguished from all others.

#### 8.04.03

##### **Product claims governed by Section 39**

See Chapter 9 for CPO practice with regard to Section 39(1).

#### 8.05

##### **COMBINATIONS, SUBCOMBINATIONS AND AGGREGATIONS**

A combination is a union of elements or process steps co-operating to produce a unitary and practical result that is not the sum of the known characteristics of the parts.

A patentable combination is one in which the parts cooperate in an unexpected manner or

les revendications ne sont pas acceptables lorsqu'il ne s'agit pas du procédé complet de fabrication du produit revendiqué.

#### 8.04.02

##### **Revendications de produits ne relevant pas de l'article 39**

Les produits qui ne relèvent pas de l'article 39 doivent être revendiqués par leur structure lorsqu'elle est connue. Cependant, d'autres précisions comme leurs propriétés ou leurs procédés de fabrication peuvent également figurer dans la revendication si le demandeur le désire, pourvu que ces additions ne nuisent pas à la clarté de la revendication (voir 8.05.01 et 8.05.02). Une demande peut contenir une revendication d'un composé revendiqué par sa structure ainsi qu'une autre revendiquant le même composé par structure et contenant aussi des limitations de propriétés ou de procédés.

Là où la structure d'un nouveau composé est inconnue, le demandeur peut revendiquer le composé soit selon ses propriétés ou selon le procédé utilisé pour le fabriquer (voir 8.04.01). Le demandeur ne peut cependant présenter des revendications qui définissent le composé selon ses propriétés et d'autres revendications qui définissent le composé selon le procédé. Il est cependant possible de présenter des revendications du composé selon ses propriétés de concours avec des limitations de procédé. La question primordiale est de savoir si le demandeur a déposé le meilleur type de revendication en vertu de l'article 34 et, par le fait même, le demandeur distingue son produit de tous les autres.

#### 8.04.03

##### **Revendications de produits relevant de l'article 39**

Voir le chapitre 9 pour la pratique du BCB en ce qui a trait à l'article 39(1).

#### 8.05

##### **COMBINAISONS, SOUS-COMBINAISONS ET AGRÉGATIONS**

Une combinaison est une réunion d'éléments ou d'étapes de procédés dont l'interaction produit un résultat unitaire et pratique, lequel résultat n'est pas la simple somme des caractéristiques connues des parties constituantes.

Une combinaison brevetable en est une dans



cooperate in a known way to give an unobvious result or effect. Naturally all the requirements of the Act and Rules must be met before a claim to such a combination can be allowed.

A subcombination is part of a combination without the addition of parts not contained in the combination. It may be a single element or step of the combination or may, itself, be a combination.

An aggregation is not a true combination. It consists of the juxtaposition of parts that do not cooperate to produce a result that is other than the sum of the results of the parts. The function of an aggregation is the sum of the functions of the parts and its result is the predictable sum of the separate results. A mere aggregation of old parts cannot form the basis of a patentable invention (*King v. American Optical*; 11 Fox. Pat. C. 62; (1950) Ex. C.R.344)

#### 8.05.01

##### Exhaustive combinations

Claims must not exceed the scope of the invention by going further than the protection to which the inventor is entitled. Generally, an inventor is entitled to claim the invention, be it apparatus, product or method, and its immediate and cooperating environment. The CPO would permit claims to a new accelerator pump and the carburettor containing it. Or claims to a new type of radio tube grid may be permitted with claims to the tube containing the grid. But claims to a new pump in a carburettor which is attached to an engine, or claims to a radio receiver accommodating a tube having a new grid would be rejected unless the overall combination produced new and unexpected results, amounting to further invention, requiring restriction under Section 36 (See chapter 10).

laquelle les parties constituantes coopèrent soit d'une façon inattendue ou d'une façon connue, de façon à produire un effet ou un résultat non évident. Toutefois, toutes les exigences de la Loi et des Règles doivent être satisfaites afin qu'une revendication visant une telle combinaison puisse être acceptée.

Une sous-combinaison est une partie d'une combinaison sans addition de parties étrangères à la combinaison. Elle peut consister en un seul élément ou une seule étape de ladite combinaison ou peut être en soi, une combinaison.

Une agrégation n'est pas une véritable combinaison. Elle consiste en une juxtaposition de parties qui ne s'agencent pas de façon à produire un résultat qui ne soit pas la somme des résultats obtenus par chacune des parties constituantes. La fonction d'une agrégation est la somme des fonctions de ses parties constituantes et son résultat n'est autre que la somme prévisible des différents résultats obtenus par ses parties. La simple agrégation d'éléments ne présentant rien de neuf ne saurait donner lieu à une invention brevetable (*The King v. American Optical* 1950 Ex. C.R. 344).

#### 8.05.01

##### Combinaisons exhaustives

Les revendications ne doivent pas avoir plus d'ampleur que l'invention en excédant la protection à laquelle l'inventeur a droit. En général, un inventeur a le droit de revendiquer une invention, fût-elle un appareil, un produit ou une méthode, de même que son environnement immédiat. Ainsi, le BCB permettrait des revendications visant une nouvelle pompe d'accélérateur ainsi que le carburateur qui la contient. De même les revendications visant un nouveau type de grille pour lampe-radio peuvent être permises en même temps que les revendications à la lampe-radio contenant ladite grille. Cependant, des revendications visant une nouvelle pompe dans un carburateur, lequel est relié à une machine, ou des revendications visant un récepteur radio utilisant une lampe contenant une nouvelle grille seraient rejetées à moins que les combinaisons mentionnées ne produisent des résultats nouveaux et inattendus donnant lieu à une invention supplémentaire tombant sous le coup de l'article 36 (voir chapitre 10).

### 8.05.02 Aggregation

Claims are refused when the inventive matter is claimed in association with other elements and it is clear that there is no invention in the aggregation so resulting apart from the inventive matter itself. An applicant who submits claims to a new radio receiver may not submit claims that further define the receiver in terms of a standard chassis or cabinet housing the receiver (See the definition of "aggregation" in 8.05). However, a new combination of container and receiver that unexpectedly gives new and useful results may be made the subject of a separate application.

### 8.05.03 "Method of use" or "use" claims

When a claim to a compound has been found allowable in an application, then a claim to a method of use of that compound or a claim to the use of that compound is also allowable in the same application. When a claim to a compound has been found allowable to the inventor in one application, then claims in a different application of the same inventor to a use of that compound or methods of using that compound which are obvious from the utility disclosed for the compound, and upon which utility the patentability of the compound was predicated, are not allowed.

When a compound has been patented previously or is in the public domain, claims presented directed to the obvious use of those compounds should be rejected for lack of subject matter. But when the compound has been patented previously, or is in the public domain, claims directed to a new and unobvious use or a method of using the compound for a new unobvious purpose are allowable. When the invention is directed to a novel and unobvious use, claims to the known compound with the further recitation of a novel use are allowable (Commissioner's decision 1122).

When a device or machine is only a new instrument for carrying out an old method, only the device or machine can be patented. Since the utility of a device or machine is obvious from the description of the device or

### 8.05.02 Agrégation

Les revendications sont refusées si la matière inventive qui est revendiquée est associée à d'autres éléments et s'il est clair qu'aucune invention autre que la matière inventive elle-même ne résulte d'une telle association. Un demandeur qui soumet des revendications visant un nouveau récepteur radio ne peut en soumettre d'autres le définissant plus en détail en parlant d'un cabinet conventionnel pouvant le loger (voir la définition d'«agrégation» au paragraphe 8.05). Cependant, une nouvelle combinaison d'un contenant et d'un récepteur qui donne des résultats nouveaux et utiles, et ce, d'une façon inattendue, peut faire l'objet d'une demande distincte.

### 8.05.03 Revendications de «modes d'emploi» ou «usage»

Lorsqu'une revendication relative à un composé a été jugée acceptable dans une demande, la revendication relative à la méthode d'utilisation ou à l'usage de ce composé sera également acceptée dans cette même demande. Lorsqu'une revendication visant un composé a été acceptée dans une demande, des revendications du même inventeur dans une demande séparée, visant les méthodes d'employer ou l'usage dudit composé, lesquelles méthodes sont évidentes en vue de l'utilité divulguée du composé et sur laquelle la brevetabilité dudit composé est fondée, ne sont pas acceptées.

Lorsqu'un composé a déjà été breveté, ou est connu du public, des revendications visant l'usage évident dudit composé devraient être rejetées, ne contenant pas suffisamment de matière. Toutefois, lorsque le composé a été breveté ou est du domaine public, des revendications visant une méthode d'employer ce composé à une fin nouvelle et non évidente peut être acceptable. Mais lorsque le composé est déjà breveté ou est dans le domaine public, les revendications visant un usage nouveau et non évident ou une méthode d'utiliser le composé à une fin non évidente sont acceptables. Lorsque l'invention vise une utilisation nouvelle et non évidente, des revendications du composé connu spécifiant le nouvel usage sont acceptables (décision du commissaire 1122).

Lorsqu'un dispositif ou une machine ne constitue qu'une façon nouvelle d'exécuter une méthode connue, seul le dispositif ou la machine peut être



machine, the patentability of a method using such device or machine is determined by the state or the art for the method at the date of the invention.

## 8.06

### JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239; (1930) 47 R.P.C. 69

Micro Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 & 127; (1933) S.C.R. 363, 371 & 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Burt Business Machines v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; (1933) S.C.R. 230

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547; (1947) 64 R.P.C. 54

Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81

King v. American Optical (1950) Ex. C.R. 344

Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C.R. 52; (1955) S.C.R. 414

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C., 20 C.P.R. 27; (1955) S.C.R. 518

Ciba v. Commissioner of Patents (1957) Ex. C., 27 C.P.R. 11 82; (1959) S.C.R. 378

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467

Rohm & Hass v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153

breveté. Etant donné que l'utilité d'un dispositif ou d'une machine est évidente d'après sa description, la brevetabilité d'une méthode mettant en cause un tel dispositif ou une telle machine est déterminée en fonction de l'état de la technique au moment de l'invention.

## 8.06

### JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239; (1930) 47 R.P.C. 69

Micro Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 & 127; (1933) S.C.R. 363, 371 & 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Burt Business Machines v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; (1933) S.C.R. 230

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547; (1947) 64 R.P.C. 54

Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81

King v. American Optical (1950) Ex. C.R. 344

Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C.R. 52; (1955) S.C.R. 414

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C., 20 C.P.R. 27; (1955) S.C.R. 518

Ciba v. Commissioner of Patents (1957) Ex. C., 27 C.P.R. II 82; (1959) S.C.R. 378

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467

Rohm & Haas v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C., 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49



Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C., 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Boehringer Sohn v. Bell-Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 189

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174; (1968) S.C. 38 Fox Pat. C. 203

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111

Burton Parsons v. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) F.C. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97

Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents S.C.C. Nov. 2, 1982

Boehringer Sohn v. Bell-Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 189

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174; (1968) S.C. 38 Fox Pat. C 203

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) R.C.S. III

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz v. Gilcross (1974) R.C.S. 1336

Burton Parsons v. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) C.F. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97

Shell Oil v. Commissioner of Patents S.C.C., le 2 nov. 1982







## **9.01 INTRODUCTION**

A food or medicine resulting from a naturally occurring substance that is prepared or significantly derived from microbiological processes is governed by Section 39(1). Such food or medicine may not be patented unless it is restricted to the microbiological process by which it is produced or significantly derived. The microbiological process must be particularly described and independently claimed.

### **9.01.01 Effective date**

The provision of Section 39(1) came into effect on the date of Royal Assent, November 19, 1987. According to the Act to amend the Patent Act, these provisions will cease to have effect 4 years thereafter.

## **9.02 PROCESS MUST BE NEW AND INDEPENDENTLY CLAIMED**

If a substance is governed by Section 39(1), the applicant must make valid claims to both the microbiological process and the substance, if applicant is to claim the latter. That is, a new medicinal substance or class of medicinal substances may be claimed dependent on a new process for making that particular substance or class of substances, but there must also be a separate claim for the new process.

### **9.03 MEDICINAL SUBSTANCES HAVING NON- MEDICINAL USES**

If a new substance governed by Section 39(1) has both medicinal and non-medicinal properties and is prepared or substantially derived from a microbiological process, only process-dependent product claims may be allowed whether the medicinal use is disclosed in the specification or elsewhere.

## **9.01 INTRODUCTION**

Un aliment ou médicament résultant d'une substance que l'on trouve dans la nature et qui est préparée totalement ou pour une partie notable par des procédés microbiologiques est régi par l'article 39(1). Un tel aliment ou médicament ne peut être breveté à moins d'être limité au procédé microbiologique par lequel il est préparé totalement ou pour une partie notable. Le procédé microbiologique doit être décrit en détail et revendiqué séparément.

### **9.01.01 Date d'entrée en vigueur**

Les dispositions de l'article 39(1) sont entrées en vigueur à la date de la Sanction royale, le 19 novembre 1987. Selon la Loi modifiant la Loi sur les brevets, dans un délai de 4 ans de cette date ces dispositions cesseront d'avoir effet.

## **9.02 LE PROCÉDÉ DOIT ÊTRE NOUVEAU ET REVENDIQUÉ SÉPARÉMENT**

Si une substance est régie par l'article 39(1), le demandeur doit présenter des revendications valides visant le procédé microbiologique et la substance s'il désire revendiquer cette dernière. Ainsi, une nouvelle substance médicale ou catégorie de substances médicales peut être revendiquée selon un nouveau procédé de fabrication de ladite substance ou catégorie de substances pourvu qu'il y ait une revendication séparée visant ledit nouveau procédé.

### **9.03 SUBSTANCES MÉDICAMENTEUSES AYANT DES USAGES NON-MÉDICAUX**

Si une nouvelle substance régie par l'article 39(1) possède à la fois des propriétés médicales et non médicales et qu'elle est fabriquée totalement ou pour une partie notable par un procédé microbiologique, seules des revendications visant le produit-dépendant-du-procédé peuvent être acceptées, que l'usage médical en soit divulgué dans le mémoire descriptif ou ailleurs.

**9.04****FOODS AND MEDICINES NOT GOVERNED BY SECTION 39(1)**

A new substance made by a chemical, non-microbiological process and intended for food or medicine may be claimed in per se form independent of its process of preparation.

**9.05****AMENDMENTS TO CLAIMS**

Under the provisions of the Act to amend the Patent Act Section 39(1) ceases to have effect 4 years after the date of Royal Assent and applications pending at that time may be amended to make process dependent product claims into per se claims.

**9.04****ALIMENTS ET MÉDICAMENTS NON RÉGIS PAR L'ARTICLE 39(1)**

Une nouvelle substance préparée par un procédé chimique non microbiologique et devant servir d'aliment ou de médicament peut être revendiquée en soi, indépendamment de son procédé de fabrication.

**9.05****MODIFICATIONS AUX REVENDICATIONS**

L'article 39(1) cessera d'avoir effet 4 ans après la date de la Sanction royale. Toute demande en instance à cette date pourra être modifiée afin de remplacer les revendications de produits-par-le-procédé par des revendication de produit en soi.







**10.01****UNITY OF INVENTION AND SUBJECT MATTER**

Section 36 of the Patent Act indicates that a patent shall be granted for one invention. The subject matter in all of the claims of an application must relate to a single general inventive concept, i.e. there must be unity of invention. Restriction is required whenever different subject matters unconnected in design or operation are claimed in one application (see 10.04).

**10.01.01****One patent for one invention**

An applicant is entitled to only one patent for one invention. Claims in different applications directed to various or obvious uses to which an invention might be put will be rejected unless there is separate invention in such use. In rejecting such applications, Sections 27, 40, 44 and 45 may be applied.

**10.02****RULE 58 AND UNITY OF INVENTION**

While it is Section 36 which makes the statutory requirements that the claims in a patent be restricted to only one invention, Rule 58 permits the inclusion in one application of claims directed to:

- (a) a product and a process for making the product;
- (b) a product and a use of the product;
- (c) a process and an apparatus specially adapted to carry out the process;
- (d) a product, a process for making the product and a use of the product; or
- (e) a product, a process for making the product and an apparatus specially adapted to carry out the process.

Rule 58 under the amended Patent Rules essentially includes the contents of former Rules 58 and 59 along with additional subject matter as set forth below.

**10.01****UNITÉ D'INVENTION ET MATIÈRE**

L'article 36 de la Loi sur les brevets spécifie qu'un brevet est octroyé pour une invention. La matière de toutes les revendications d'une demande doit viser un seul concept inventif général, c'est-à-dire qu'il doit y avoir unité d'invention. Une limitation est requise lorsque des matières différentes non reliées par leurs constructions ou leurs opérations sont revendiquées dans une demande (voir 10.04).

**10.01.01****Un brevet pour une invention**

Un demandeur n'a droit qu'à un seul brevet pour une invention donnée. Les revendications contenues dans des demandes séparées visant des usages multiples ou évidents d'une même invention doivent être refusées à moins que de tels usages constituent des inventions séparées. Aux fins de rejet de telles demandes, on peut appliquer les articles 27, 40, 44 et 45.

**10.02****RÈGLE 58 ET UNITÉ D'INVENTION**

Même si l'article 36 formule les exigences statutaires selon lesquelles les revendications d'un brevet doivent être limitées à une seule invention, la règle 58 permet l'inclusion dans une demande de revendications visant:

- (a) un produit et son procédé de préparation;
- (b) un produit et son usage;
- (c) un procédé et un appareil spécifiquement adapté à mettre à exécution le procédé;
- (d) un produit, son procédé de préparation et l'usage du produit ou
- (e) un produit, son procédé de préparation et un appareil spécifiquement adapté à mettre à exécution le procédé.

La règle 58, en vertu des Règles modifiées, inclut l'essentiel des contenus des anciennes règles 58 et 59, en plus de matières additionnelles tel que spécifiées ci-dessous.

**10.02.01****(A) Product and process**

Claims to a product and claims to a process for making that product are allowable in the same application. Generally, there is no need for the process claims and the product claims to be of the same scope. Consequently, the process claims may be directed to a method of preparing a family of compounds while the product claims may be restricted to only one member, or a small number of members, of that family. Conversely, the product claims may be directed to a family of compounds and the process claims may prepare only a few members of the family.

The process and the product must be so related that the process produces the product. If, however, there is a generic product claim and a generic process claim which are merely linked together through a common species, Section 36 is applied.

The following example illustrates Section 36 practice:

Claim 1 - A process to prepare sulphate compounds.

Claim 2 - A process to prepare sulphate of A.

Claim 3 - A process to prepare sulphate of B.

Claim 4 - A process to prepare sulphate of C.

Claim 5 - Sulphate of C.

Claim 6 - Salts of C.

Claim 7 - Nitrate of C.

Claim 8 - Chloride of C.

In this example the CPO would not permit claims 1 and 6 in one application, even though they are linked with respect to sulphate C. There is no unity of invention between, for example, the claim to the process to sulphate A and the claim to the nitrate of C.

**10.02.01****(A) Produit et procédé**

Des revendications visant le produit et des revendications visant le procédé sont acceptables dans la même demande. Généralement, il n'est pas nécessaire que les revendications visant le procédé soient de même portée que celles visant le produit. De ce fait, les revendications visant un procédé peuvent décrire une méthode de préparation d'une famille de composés tandis que les revendications visant le produit peuvent se limiter à un seul membre ou à un nombre restreint de cette famille. Vice versa, les revendications visant le produit peuvent décrire une famille de composés et les revendications visant le procédé peuvent se limiter à la préparation de quelques membres seulement.

Le procédé et le produit doivent s'apparenter de façon à ce que le procédé produise le produit. Cependant, s'il existe une revendication générique visant le produit et une revendication générique visant le procédé et que celles-ci ne sont liées que par une espèce commune, l'article 36 est appliqué.

L'exemple suivant illustre la pratique en vertu de l'article 36:

Revendication 1 - Un procédé de sulfatation de composés.

Revendication 2 - Un procédé de sulfatation de A.

Revendication 3 - Un procédé de sulfatation de B.

Revendication 4 - Un procédé de sulfatation de C.

Revendication 5 - Sulfate de C.

Revendication 6 - Sels de C.

Revendication 7 - Nitrate de C.

Revendication 8 - Chlorure de C.

Dans l'exemple ci-dessus, le BCB ne permettrait pas dans une demande, la présence simultanée des revendications 1 et 6 même si elles sont reliées par l'intermédiaire du sulfate C. Il n'y a pas d'unité d'invention entre, par exemple, la revendication visant le procédé de sulfatation de A et la revendication visant le nitrate de C.



**10.02.02****(B) Product and a use of the product**

Claims to the use of a product may be included in the same application with claims to the product itself. The use must be fully described in the disclosure and must be based on the utility upon which the patentability of the product is predicated. The use may be embodied in different types of claims. A use could be claimed in the form of,

a) a composition in which the product is an ingredient (e.g. A herbicidal composition comprising the product X and an inert carrier),

b) a method of use claim (e.g. The method of killing weeds comprising applying product X to the weeds),

c) a use "per se" (e.g. The use of product X to kill weeds).

Claims in these formats may be claimed in the same application as claims to the product. There is no need for the product claim and the use claim to be of the same scope.

**10.02.03****(C) Process and apparatus**

An application may contain a claim to a process along with a claim to an apparatus or means specially adapted to carry out the process. The apparatus claims may be more extensive in scope than the process claims, or the process claims may be more extensive in scope than the apparatus claims, e.g. the process could be carried out in an apparatus different from the apparatus claimed. However the two sets of claims must be directed to the same inventive concept.

In the following example, the execution of functions A to D inclusive is the inventive concept and is claimed in both apparatus and method forms. The additional means and apparatus of claim 1 would normally constitute the known immediate and cooperating environment of the invention.

**10.02.02****(B) Produit et un usage de ce produit**

Des revendications visant un usage d'un produit peuvent faire partie de la même demande que des revendications visant le produit lui-même. L'usage doit être pleinement décrit dans la divulgation et doit être fondé sur l'utilité qui attribue la brevetabilité au produit. L'usage peut être revendiqué de plusieurs façons. Une revendication visant l'usage peut prendre la forme de,

a) une composition dans laquelle le produit figure comme ingrédient (par exemple: une composition herbicide comprenant le produit X et un diluant inerte),

b) une revendication visant le mode d'usage (par exemple: une méthode de détruire les mauvaises herbes en appliquant le produit X sur celles-ci),

c) un usage «per se» (par exemple: l'usage du produit X pour détruire les mauvaises herbes).

Des revendications de ce type peuvent figurer dans la même demande que des revendications visant le produit. Il n'est pas nécessaire que les revendications visant le produit et celles visant l'usage aient la même portée.

**10.02.03****(C) Procédé et appareil**

Une demande peut contenir une revendication visant un procédé et une revendication visant un appareil ou un dispositif spécifiquement adapté à mettre le procédé à exécution. La revendication visant l'appareil peut être de plus grande portée que les revendications visant le procédé, ou les revendications visant le procédé peuvent être de plus grande portée que les revendications visant l'appareil; par exemple, le procédé pourrait prendre place dans un appareil différent de l'appareil revendiqué. Cependant, les deux jeux de revendications doivent viser le même concept inventif.

Dans l'exemple qui suit, l'exécution des fonctions A à D inclusivement, constitue le concept inventif et ce dernier est revendiqué à la fois sous forme d'appareil et de méthode. Les moyens additionnels ainsi que l'appareil de la revendication 1 constituent l'environnement immédiat et coopératif connu de l'invention.

### Claim 1

An apparatus to manufacture lamps automatically, including lamp envelope selecting and positioning means, means for conveying lamp components to an assembling means, wherein said assembling means comprises means for executing function A, means for executing function B, means for executing function C and means for executing function D; and means for conveying assembled lamps from said assembling means.

### Claim 2

A method of assembling lamps comprising the steps of executing function A, executing function B, executing function C and executing function D.

#### 10.02.04

##### (D) Product, process and use

Under the provisions of Rule 58, an application may include claims to a product, claims to a process for preparing that product and claims to a use for the product. The guidelines set forth in 10.02.01 and 10.02.02 apply in this instance.

#### 10.02.05

##### (E) Product, process and apparatus

Also under the provisions of Rule 58, an applicant is permitted to include independent claims to a product, independent claims to a process for preparing that product and independent claims to an apparatus specially adapted to carry out the process in an application. The guidelines set forth in 10.02.01 and 10.02.03 apply in this instance.

#### 10.03

##### CLAIMS CONNECTED IN DESIGN OR OPERATION

An application having claims directed to different embodiments that are inventively connected or similar in design, or operation will be considered as being directed to one invention.

### Revendication 1:

Un appareil de fabrication automatique d'ampoules comprenant des moyens de sélection et de mise en place de l'enveloppe de l'ampoule, des moyens pour véhiculer les éléments de ladite ampoule vers des moyens d'assemblage desdits éléments lesquels dits moyens d'assemblage comprennent des moyens d'exécution de la fonction A, des moyens d'exécution de la fonction B, des moyens d'exécution de la fonction C et des moyens d'exécution de la fonction D; ainsi que des moyens pour éloigner les ampoules assemblées desdits moyens d'assemblage.

### Revendication 2:

Une méthode d'assemblage d'ampoules comprenant les étapes d'exécution de la fonction A, d'exécution de la fonction B, d'exécution de la fonction C et d'exécution de la fonction D.

#### 10.02.04

##### (D) Produit, procédé et usage

En vertu des dispositions de la règle 58, une demande peut inclure des revendications visant un produit, des revendications visant un procédé pour la préparation de ce produit, et des revendications visant un usage de ce produit. Dans ce cas les directives émises aux paragraphes 10.02.01 et 10.02.02 s'appliquent.

#### 10.02.05

##### (E) Produit, procédé et appareil

Aussi en vertu des dispositions de la règle 58, le demandeur peut inclure dans une demande des revendications visant un produit, des revendications visant un procédé pour la préparation de ce produit, et des revendications visant un appareil spécifiquement adapté à mettre le procédé à exécution. Dans ce cas les directives émises aux paragraphes 10.02.01 et 10.02.03 s'appliquent.

#### 10.03

##### RENDICATIONS RELIÉES QUANT À LEURS CONSTRUCTIONS OU LEURS OPÉRATIONS

Une demande revendiquant des éléments reliés ou similaires quant à leurs constructions ou leurs opérations est présumée viser une seule invention.



**10.03.01****Combination and subcombination claims**

To be allowable in one application, a claim to a combination and one to a subcombination (as defined in 8.05) must be directed to the same inventive concept. It must be seen that the subcombination is truly the same invention as the combination and that the latter is not merely an exhaustive combination or an aggregation.

Where the function or utility of the subcombination is essentially that of the combination, claims to the two may be allowed together. A viscosity-reducing oil additive and oil containing the additive would normally be allowed in one application. The purpose of the inventive additive is to improve the properties of the substance with which it is mixed.

On the other hand an anticorrosion agent cannot be claimed per se in the same application as claims to a composition containing the agent and in which the agent has lost its original effect but acts as an insecticide.

A second invention may also be present when a subcombination is claimed together with one or more combinations containing it, and it is clear that the purpose, use or function of a combination differs from that of the subcombination. For example, in a process having a principal step A of heating composition X to produce composition Y, a claim to step A may not be allowable with a claim to step A followed by step B. This would be the case, for example, if step B comprised an ingenious transformation of Y to produce a newly invented composition Z that differed in function from its intermediate Y.

**10.03.02****Linking claims**

Sometimes applications contain separate claims linked together by the subject matter

**10.03.01****Revendications visant une combinaison et une sous-combinaison**

Pour être acceptable dans une seule demande, une revendication visant une combinaison et une autre visant une sous-combinaison (telles que définies au paragraphe 8.05) doivent avoir pour objet la même invention. Il doit être clair que la sous-combinaison est vraiment la même invention que la combinaison et que cette dernière n'est pas seulement une combinaison exhaustive ou une agrégation.

Lorsque la fonction ou l'utilité d'une sous-combinaison est essentiellement la même que celle d'une combinaison, des revendications visant les deux sont acceptables. Ainsi, un additif pour réduire la viscosité d'une huile serait normalement acceptable avec une huile contenant ledit additif, et ce, dans une même demande. Le but de l'additif inventif est d'améliorer les propriétés de la substance à laquelle il est mélangé.

Par contre, un agent anticorrosif ne peut être revendiqué en soi dans une demande comprenant également des revendications visant une composition contenant ledit agent et dans laquelle l'agent a perdu ses propriétés originales et agit comme insecticide.

Il peut également s'agir d'une seconde invention lorsqu'une sous-combinaison est revendiquée en même temps qu'une ou plusieurs combinaisons contenant ladite sous-combinaison et qu'il ne fait aucun doute que le but, l'utilité ou la fonction de la combinaison diffèrent de ceux de la sous-combinaison. Par exemple, dans le cas d'un procédé comportant une étape principale A consistant à chauffer la composition X pour obtenir la composition Y, une revendication visant l'étape A peut ne pas être acceptable en même temps qu'une autre revendication visant l'étape A suivie de l'étape B. Tel serait le cas, par exemple, si l'étape B faisait intervenir une transformation ingénieuse de Y de façon à obtenir une composition nouvellement inventée Z, laquelle différerait fonctionnellement de son intermédiaire Y.

**10.03.02****Revendication «chaînon»**

Quelquefois, des demandes contiennent des revendications distinctes reliées les unes aux autres



of a third claim.

For example:

(a)  
claim 1 to the substance A.  
claim 2 to the substance B.  
claim 3 to the combination of A with B.

(b)  
claim 1 to the combination of A, B and C.  
claim 2 to the combination of E, F and G.  
claim 3 to the combination of C, D and E.

In example (a) claims 1 and 2 are directed to different substances and in example (b) claims 1 and 2 are directed to different combinations.

The presence of linking claims 3 in both examples does not justify the inclusion of unrelated subcombinations in one application, and restriction is required under Section 36.

It should be noted that in the first example claim 3 could be maintained in an application with either claim 1 or claim 2, but not both. Because of the substance D, claim 3 in the second example is not allowed in an application having claim 1 or claim 2, unless an allowable claim to subcombinations C or to E (as the case may be) is also present.

### 10.03.03 Markush claims

A Markush claim is a claim which covers selected members of a genus as contrasted to all the members of the genus, so as to exclude inoperative members of the group.

Markush groupings will be considered to be directed to one invention when all of the members of the group have a common basic structure and/or a common property or activity is present. In those cases where a

par la matière d'une troisième revendication.

Par exemple:

(a)  
la revendication 1 visant la substance A.  
la revendication 2 visant la substance B.  
la revendication 3 visant la combinaison de A avec B.

(b)  
la revendication 1 visant la combinaison de A, B et C.  
la revendication 2 visant la combinaison de E, F et G.  
la revendication 3 visant la combinaison de C, D et E.

Dans l'exemple (a) les revendications 1 et 2 ont pour objet des substances différentes et dans l'exemple (b) les revendications 1 et 2 ont pour objet des combinaisons différentes.

La présence des revendications «chaînon» 3 dans chaque exemple ne justifie pas l'inclusion dans la même demande de sous-combinaisons étrangères et partant une limitation s'impose ici en vertu de l'article 36.

Il est à noter ici que dans le premier exemple, la revendication 3 pourrait être maintenue dans une demande en même temps que la revendication 1 ou la revendication 2 mais pas les deux. A cause de la substance D, la revendication 3 du second exemple, ne saurait être acceptée dans une demande contenant soit la revendication 1 ou soit la revendication 2, à moins qu'une revendication de grande portée et acceptable, visant C ou E (selon le cas), soit aussi présente.

### 10.03.03 Revendications Markush

Une revendication Markush en est une qui porte sur une sélection de membres d'un genre au lieu de tous les membres du genre afin d'en exclure les membres inopérants du groupe.

Les groupements Markush seront présumés viser une seule invention lorsque tous les membres ont une structure de base commune et/ou une propriété ou activité commune. Dans le cas où il y a une propriété ou activité commune, on s'attend

common property or activity is present, all of the members are expected to behave in the same way in the context of the claimed invention.

#### 10.03.04

##### Intermediates and final products

A final product and an intermediate product used in the preparation of the final product may be claimed independently in the same application only when there is sufficient structural similarity that it can reasonably be assumed that the intermediate was designed to prepare the final product. The intermediate may also have the same use as the final product, but it must not have any other use. Any other use may be considered a further invention. Furthermore, the final product should be manufactured directly from the intermediate or from the intermediate via a small number of other intermediates having the same structural similarity.

#### 10.04

##### SECTION 36 AND DIVISION

Under the provisions of Section 36, an applicant has the option of filing one or more divisional applications to protect any other inventions that were claimed in the parent application. A divisional application may be filed on the applicant's initiative or in response to an Office requirement to limit the claims of the parent application to one invention.

#### 10.04.01

##### Applicability of Section 36

The applicability of Section 36 relates to the inventions which are defined in the claims and not to any inventions which have been disclosed without being claimed. In assessing the claims it may be necessary to interpret them in light of the disclosure and prior knowledge. Objections to the inclusion of other unclaimed inventions in the disclosure will be made under Rule 42 if the examiner considers them irrelevant matter which renders the disclosure vague.

When the examiner is reasonably certain that more than one invention is being claimed,

à ce que tous les membres agissent de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée.

#### 10.03.04

##### Produits intermédiaire et final

Un produit final et un produit intermédiaire utilisé dans la préparation du produit final peuvent être revendiqués indépendamment, dans la même demande, seulement lorsqu'il y a suffisamment de similarité structurale pour que l'on puisse raisonnablement présumer que l'intermédiaire était destiné à la préparation du produit final. L'intermédiaire peut aussi avoir le même usage que le produit final, mais il ne doit pas avoir d'autres utilités. Toute autre utilité peut être considérée comme invention supplémentaire. De plus, le produit final doit être fabriqué directement à partir de l'intermédiaire ou de l'intermédiaire via un nombre restreint d'autres intermédiaires ayant une structure similaire.

#### 10.04

##### ARTICLE 36 ET DIVISION

Selon les dispositions de l'article 36, le demandeur peut opter pour le dépôt d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires visant la protection d'autres inventions qui étaient revendiquées dans la demande originale. Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire de son propre gré ou en réponse à un rapport d'examen exigeant la limitation des revendications de la demande originale à une seule invention.

#### 10.04.01

##### Application de l'article 36

L'article 36 s'applique aux inventions telles que revendiquées et non à celles qui sont divulguées mais non revendiquées. Pour l'évaluation des revendications, il peut s'avérer nécessaire de les interpréter en considérant la divulgation et les connaissances antérieures. Des objections à l'inclusion d'autres inventions divulguées mais non revendiquées seront faites en vertu de la règle 42, si l'examineur les considère comme matière non pertinente qui rend la divulgation imprécise.

Lorsque l'examineur est raisonnablement sûr que plus d'une invention est revendiquée, l'article 36 est appliqué. Les revendications sont groupées par concept inventif et on exige que le demandeur limite les revendications à une invention.



Section 36 is applied. The claims are grouped by invention and the applicant is required to limit the claims to one invention.

When two or more groups of claims are present in an application, the examiner will carry out an examination on only one of the groups of claims. A requirement for restriction of the claims to one invention will usually be made in the examiner's first report along with any other objections to the group of claims under examination.

It is also possible that during the examination process, the claims of an application may be amended in such a manner that two or more inventions are being claimed. The examiner will make a requirement for restriction to one invention at that time.

#### 10.05

#### EXAMINATION FOR DIVISIONAL STATUS

The divisional status of an application will be determined only upon receipt of a request for examination of the divisional, since this determination is an examination procedure. If a divisional application fails to receive divisional status some of the subject matter in the divisional may be lost to the applicant. This may occur if the divisional includes new matter or matter not claimed in the parent, and the parent has issued or the divisional has been opened.

An application may be given the status of a divisional application any time during its prosecution, provided at such time it satisfies the requirements of divisional status (See 10.05.02 and 10.05.03)

Similarly an application may lose divisional status by amendment if thereby it no longer satisfies the requirements of a divisional application.

For divisional applications on which examination has been requested, the question of divisional status will be settled immediately upon receipt of the request for examination and before any action on the merits of the application is issued.

Lorsque la demande contient deux groupes de revendications ou plus, l'examineur n'effectuera l'examen que d'un seul groupe. Normalement l'examineur exigera l'unité d'invention dans un premier rapport et y apportera aussi toutes autres objections aux autres groupes sous examen.

Il est possible que durant la poursuite, les revendications d'une demande soient modifiées de façon à revendiquer plus d'une invention. L'examineur exigera l'unité d'invention à ce moment là.

#### 10.05

#### EXAMEN DE L'ÉTAT DES DEMANDES DIVISIONNAIRES

L'état divisionnaire d'une demande divisionnaire sera vérifié seulement sur réception d'une demande d'examen de ladite demande, puisque la vérification de l'état divisionnaire est considérée comme faisant partie du processus d'examen. Si l'état divisionnaire n'est pas accordé à une demande divisionnaire, le demandeur risque de perdre une partie de la matière contenue dans la demande divisionnaire. Ceci peut se produire si la demande divisionnaire inclut de la matière non-revendiquée ou de la nouvelle matière par rapport à la demande originale, et lorsque la demande originale a été délivrée ou que la demande divisionnaire a été mise à la disponibilité du public.

On peut accorder l'état divisionnaire à une demande en tout temps durant sa poursuite, à la condition qu'elle satisfasse à ce moment les exigences de l'état divisionnaire (voir le 10.05.02 et 10.05.03)

D'une façon analogue, une demande peut cesser de jouir de l'état divisionnaire suite à une modification si à la suite de cette dernière elle ne satisfait plus les exigences d'un tel état.

Dans le cas des demandes divisionnaires pour lesquelles l'examen est demandé, la question d'état divisionnaire sera tranchée immédiatement sur réception de la demande d'examen et avant que toute autre procédure soit amorcée sur les mérites de la demande.



**10.05.01****Time limits on filing divisionals**

A divisional application must be filed before the day of issue of the patent on the parent application. Under Section 36(2), the divisional must be filed "before the issue of a patent on the original application". As established in Section 2 and 6 of the Interpretations Act, a patent is granted and issued at the end of the day preceding the date of issue, as they specify that instruments issued on a particular day come into force upon the expiration of the previous day.

Consequently a divisional application may not be filed on the same day as the issue of the patent.

The time for filing a divisional of an abandoned or forfeited application expires with the time for reinstating or restoring the application if it is not in fact reinstated or restored.

**10.05.02****No new matter in disclosure**

A determination of the presence of new matter in the disclosure of a divisional application as outlined in the following paragraphs will be made only after a request for examination of the divisional is received.

The disclosure of a divisional application must be restricted in disclosure to what has been described in the disclosure of the parent application. No new matter that cannot reasonably be inferred from the specification or drawings of the parent application as originally filed may be added (Rule 52 and chapter 13).

If new matter which was not part of the parent application as originally filed is included in the disclosure of the divisional application when it is filed, the applicant is advised by Office letter that the new application is not entitled to divisional status. This will be done when the request for examination is received and not before (see 10.05).

**10.05.01****Délai aux fins de dépôt des divisionnaires**

Une demande divisionnaire doit être déposée avant le jour de la délivrance d'un brevet sur la demande originale. Selon l'article 36(2), la demande divisionnaire doit être déposée «avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale». Tel qu'établi aux articles 2 et 6 de la Loi d'interprétation, un brevet est concédé et délivré à la fin du jour précédent la date de délivrance puisqu'il y est spécifié que tout instrument établi à une date donnée prend effet à l'expiration de la journée précédente.

Conséquemment, une demande divisionnaire ne peut être déposée la journée-même de la délivrance du brevet.

Le délai aux fins de dépôt d'une divisionnaire d'une demande abandonnée ou frappée de déchéance expire avec le délai de rétablissement ou de restauration de ladite demande si cette dernière n'est pas déjà en fait rétablie ou restaurée.

**10.05.02****Aucune nouvelle matière dans la divulgation principale**

La constatation de la présence de matière nouvelle dans la divulgation d'une demande divisionnaire selon la procédure qui suit ne sera effectuée qu'après réception d'une requête d'examen.

La divulgation d'une demande divisionnaire doit être limitée à ce qui a été décrit dans la divulgation de la demande originale. Aucune nouvelle matière qui ne peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif ou des dessins de la demande originale ne peut y être ajoutée (voir règle 52 et chapitre 13).

Si de la nouvelle matière, qui ne faisait pas partie de la demande originale telle que déposée originalement est incluse dans la divulgation principale de la demande divisionnaire lors du dépôt de cette dernière, le demandeur doit être avisé par une lettre du bureau à l'effet que la nouvelle demande ne peut jouir de l'état divisionnaire. Ceci ne sera effectué qu'après réception de la requête d'examen (voir 10.05).

Lorsque la pétition et le mémoire descriptif font mention de l'état divisionnaire, le demandeur est avisé par lettre à l'effet qu'il doit, soit supprimer

Where both the petition and specification refer to divisional status, the applicant is advised by letter that he/she must either remove the new matter within a specified time or delete all references to divisional status, and that failure to amend the specification and petition may result in a final action by the examiner. When authorized to do so, the CPO will delete the reference to divisional status from the petition. The office letter should request such authorization.

In those cases where the petition but not the specification refers to divisional status, the applicant is advised that unless he/she deletes the new matter within a specified time or authorizes the CPO to delete reference to divisional status from the petition, the application will become abandoned.

Should the applicant argue against the requirements made, the procedure outlined in 10.05.06 is followed.

If during the prosecution of a divisional application an applicant amends to add new matter, an examiner's action is issued requiring deletion of the new matter. Any further examiner's action on the same ground may be made final (see 10.04).

#### 10.05.03

##### **Invention must have been claimed in parent**

A determination with respect to the claims of a divisional application as outlined in the following paragraphs will be made only after a request for examination of the divisional is received.

Claims of a divisional application must be limited to subject matter which has been claimed in the claims of the parent application before the divisional was filed.

The claims of the divisional application may vary in breadth from that which appeared in the claims removed from the parent application provided the parent application contained proper support in the disclosure for such breadth. Furthermore, a separate invention having the essential elements thereof specified in the claims of the parent application, but not separately claimed, may

ladite nouvelle matière dans un délai spécifié, soit supprimer toute mention de l'état divisionnaire et qu'à défaut de modifier et le mémoire descriptif et la pétition, il peut encourir un rejet final de la part de l'examineur. Si autorisé à ce faire, le BCB supprimera la mention de l'état divisionnaire de la pétition. La lettre du bureau devrait solliciter cette autorisation.

Dans les cas où la pétition et non le mémoire descriptif fait mention de l'état divisionnaire, on avise le demandeur qu'à moins qu'il ne supprime la nouvelle matière dans un délai prescrit ou qu'il n'autorise le BCB à supprimer la mention de l'état divisionnaire de la pétition, la demande deviendra abandonnée.

Advenant le cas où le demandeur ne serait pas de l'avis du BCB, la marche à suivre énoncée au paragraphe 10.05.06 est alors appliquée.

Si, durant la poursuite d'une demande divisionnaire, un demandeur soumet une modification ajoutant de la matière nouvelle, une décision de l'examineur sera émise l'enjoignant d'enlever cette nouvelle matière. Toute autre décision de l'examineur à ce sujet peut être finale (voir 10.04).

#### 10.05.03

##### **L'invention doit avoir été revendiquée dans la demande originale**

La constatation, au regard des revendications d'une demande divisionnaire, selon la procédure qui suit ne sera effectuée qu'après réception d'une requête d'examen.

Les revendications d'une demande divisionnaire doivent se limiter à la matière revendiquée dans les revendications principales de la demande originale avant le dépôt de ladite divisionnaire.

Les revendications de la demande divisionnaire peuvent avoir une portée différente de celle des revendications tirées de la demande originale, pourvu qu'une telle portée soit suffisamment appuyée dans la divulgation de la demande originale. De plus, une autre invention possédant les éléments essentiels qui ont déjà fait l'objet de revendications spécifiques dans la demande originale, mais non de revendications séparées, peut être revendiquée dans une divisionnaire et,



be claimed in a divisional application and, as stated above, the breadth may vary. However, an omnibus claim in the parent is not sufficient to justify divisional status under Section 36.

An applicant may not justify claims appearing in a divisional application by inserting them in the parent application after the divisional was filed, and then cancelling them from the parent application.

If, at any time, a divisional application claims matter that has not been claimed in the parent, the applicant is advised by Office letter that the application is not entitled to divisional status because it claims matter not claimed in the parent. The application is treated as in 10.05.02 to bring about amendment or deletion of references to divisional status.

#### 10.05.04

##### Further divisions

A properly filed divisional application may itself be divided. The further divisionals may be filed after the parent application has issued, as long as they are filed before the issue of their particular parent application.

A division of a divisional application may be filed after the original parent application has issued for subject matter that had been claimed in the original application now issued to patent, and also had been properly claimed (see 10.05.01 and 10.05.03) in each divisional application leading to the one under examination. Thus if an examiner requires restriction of a divisional application after the original parent application had issued to patent, a new division of the divisional may be made. The effective filing date of each divisional application for convention dates and for consideration of prior art is the filing date of the original application.

If a divisional application is derived from a parent application which is itself a division of an earlier application, then the front cover of the last divisional must clearly indicate the relationship between the various applications in the following form: Div. of 735xxx filed

comme mentionné ci-dessus, la portée peut varier. Toutefois, une revendication omnibus dans la demande originale n'est pas suffisante pour justifier le statut divisionnaire selon l'article 36 .

Un demandeur ne peut justifier des revendications faisant partie d'une demande divisionnaire en les insérant par la suite dans la demande originale, passé le dépôt de la divisionnaire, et les supprimant alors de ladite demande originale.

Advenant qu'une demande divisionnaire revendique de la matière non revendiquée dans la demande originale, alors le demandeur est avisé par une lettre du Bureau que ladite demande divisionnaire ne peut jouir du statut divisionnaire, étant donné que cette dernière revendique de la matière qui ne l'est pas dans la demande originale. La demande est alors traitée selon 10.05.02 afin de pourvoir à la modification ou à la suppression du statut divisionnaire.

#### 10.05.04

##### Divisions additionnelles

Une demande divisionnaire dûment déposée peut être considérée comme demande originale à l'égard de toutes demandes divisionnaires additionnelles qui en découlent. Ces demandes additionnelles peuvent être déposées après que la première demande originale a été délivrée à condition toutefois qu'elles soient déposées avant la délivrance de la demande originale dont elles découlent en particulier.

Une divisionnaire d'une demande divisionnaire, traitant d'une matière qui a été revendiquée dans la première demande originale maintenant devenue brevet, peut encore être déposée une fois ladite première demande originale délivrée, si ladite matière a également été dûment revendiquée (voir les paragraphes 10.05.01 et 10.05.03) dans chacune des demandes divisionnaires qui ont donné naissance à celle que l'on considère présentement. Ainsi, si un examinateur exige la division d'une demande divisionnaire après que la demande originale soit devenue brevet, une nouvelle divisionnaire de ladite demande divisionnaire peut être déposée. La date de dépôt effective de chaque demande divisionnaire aux fins de priorité conventionnelle ainsi que de regards sur la technique antérieure est celle de la demande originale.



Sept.9, 1987 (Division of 619xxx filed Aug. 6, 1984).

#### 10.05.05

##### The petition

The petition of a divisional application must refer to its divisional status. If such a reference is missing from the petition at the time of examination, an Office letter is sent requesting a new petition. If so requested by the applicant, the CPO will alter the original petition by typing on it a reference to the divisional status. If the applicant fails to reply, the application will not be given divisional status.

If an application is not entitled to divisional status (10.05.02 and 10.05.03), there should be no reference to division either in the petition or in the specification.

(a) If the petition or both the petition and the specification refers to divisional status, an Office letter must advise the applicant that the application is not a proper division, and inform the applicant that unless a reply is received within three months, authorizing the CPO to delete the reference from the petition and the specification, the application will be held abandoned.

(b) If the specification refers to divisional status, the applicant will be advised by Office letter that he/she has three months to delete such references from the specification, that failure to amend the specification may result in further action by the CPO, and if authorized to do so, the CPO will delete such references in the specification.

#### 10.05.06

##### Action when applicant argues against refusal of divisional status

Occasionally a response to an Office letter will argue the rejection of divisional status but the arguments presented by the applicant to retain divisional status are not persuasive. In

Si une demande divisionnaire découle d'une demande qui est elle-même une divisionnaire d'une demande antérieure, alors la page couverture de cette dernière divisionnaire doit clairement faire état de la relation qui existe entre les différentes demandes et ce, sous la forme suivante: Div. de 735xxx déposé le 9 sept. 1987 (Divisionnaire de 619xxx déposée le 6 août 1984).

#### 10.05.05

##### La pétition

La pétition d'une demande divisionnaire doit faire mention de son état divisionnaire. En l'absence d'une telle mention dans la pétition au moment de l'examen, le BCB demandera par lettre la soumission d'une nouvelle pétition. À la requête du demandeur le BCB pourra changer la pétition originale en y ajoutant une mention de l'état divisionnaire. À défaut de réponse par le demandeur, la demande ne bénéficiera pas de l'état divisionnaire.

Si une demande n'a pas droit à l'état divisionnaire (10.05.02 et 10.05.03), elle ne doit pas contenir de mention à cet effet ni dans la pétition ni dans le mémoire descriptif.

(a) Si la pétition ou la pétition et le mémoire descriptif font mention de l'état divisionnaire, le demandeur sera avisé par lettre du Bureau à l'effet que la demande ne constitue pas une divisionnaire en bonne et due forme et l'informera qu'à défaut d'une réponse dans les trois mois, autorisant le BCB à supprimer la dite mention de la pétition et dans le mémoire descriptif, la demande sera abandonnée.

(b) Si le mémoire descriptif fait mention de l'état divisionnaire, le demandeur sera avisé par lettre du Bureau à l'effet qu'il dispose de trois mois pour supprimer ladite mention du mémoire descriptif, que le défaut de modifier le mémoire descriptif peut résulter en une décision additionnelle du BCB et que si autorisé à ce faire, le BCB supprimera une telle mention du mémoire descriptif.

#### 10.05.06

##### Décision lorsque le demandeur s'objecte à des modifications de l'état divisionnaire

À l'occasion le demandeur apportera des arguments à une décision du BCB au regard du refus de l'état divisionnaire, mais ces arguments ne

this instance the examiner will reiterate the objection in an examiner's report which may be made final.

If the parent application has been open to public inspection for more than a year before the filing of a divisional application, and if divisional status is refused the novelty of the divisional application may be destroyed.

#### 10.06

### **DIVISIONAL APPLICATIONS OPEN TO INSPECTION**

A divisional application, whose parent application has a filing date subsequent to October 1st, 1989, will be open to public inspection in accordance with Section 10 of the amended Patent Act if the parent application is itself already open to inspection. If the parent application is not open to public inspection, the divisional application and parent application will be opened to public inspection at the same time.

#### 10.07

### **DIVISIONAL APPLICATIONS AND FEES**

Divisional applications are considered to be separate and distinct applications, therefore any fee which is applicable to an ordinary application will be applicable to a divisional application. Since a properly filed divisional application will bear the filing date of the parent application, a divisional application divided from a parent application filed after October 1st, 1989 is subject to fees to maintain the application in effect. Such fees will be calculated from the filing date of the parent application and are payable upon the filing of the divisional application (see Rule 76.1(2)). Moreover, such divisional application will be subject to the prescribed fee upon a request for examination pursuant to Section 35(1) of the amended Patent Act. Finally, all divisional applications which issue to patent after October 1, 1989 will be subject to the appropriate fees to maintain the patent rights in effect (see Section 48 and Rule 80.1(1) and (2)).

seront pas persuasifs. Dans ce cas l'examinateur réitérera l'objection qui pourra être finale.

Si la demande originale a été mise à la disponibilité du public plus d'un an avant le dépôt de la demande divisionnaire et que l'état divisionnaire est refusé, la nouveauté de la demande divisionnaire peut être anéantie.

#### 10.06

### **DEMANDES DIVISIONNAIRES MISES A LA DISPONIBILITÉ DU PUBLIC**

Une demande divisionnaire, dont la demande originale est déposée après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 sera mise à la disponibilité du public en vertu de l'article 10 de la Loi modifiée, si la demande originale est déjà elle-même mise à la disponibilité du public. Si la demande originale n'est pas mise à la disponibilité du public, la demande originale et la demande divisionnaire seront mises à la disponibilité du public en même temps.

#### 10.07

### **TAXES ET DEMANDES DIVISIONNAIRES**

On considère les demandes divisionnaires comme demandes distinctes et séparées, donc toute taxe applicable à une demande ordinaire sera applicable à la demande divisionnaire. Puisqu'une demande divisionnaire se verra accorder la date de dépôt de la demande originale, une demande divisionnaire divisée d'une demande originale déposée après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 est assujettie aux taxes de maintien pour une demande. Ces taxes seront calculées à compter de la date de dépôt de la demande originale et sont acquittables lors du dépôt de la demande divisionnaire (voir la règle 76.1(2)). De plus, une telle demande divisionnaire est assujettie aux taxes prescrites pour une requête d'examen en vertu de l'article 35(1) de la Loi modifiée. Finalement, toutes les demandes divisionnaires dont les brevets sont octroyés après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 sont assujetties aux taxes appropriées afin de maintenir les droits accordés par les brevets (voir l'article 48 et la règle 80.1(1) et (2)).



**10.08****DIVISIONAL APPLICATIONS AND REQUEST FOR EXAMINATION**

Any request for the examination of a properly filed divisional application, whose parent application has a filing date subsequent to October 1st, 1989, must be made within the later of seven years from the date of the filing of the parent application in Canada and six months from the date of the filing of the divisional application (Rule 38.1(2)).

**10.09****JURISPRUDENCE**

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. III; (1930) S.C.R. 443, (1931) 148 R.P.C. 511

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Minerals separation v. Noranda Mines (1947) Ex. C.R. 306 AT 342; (1950) S.C.R. 36

Rohm & Haas v. Commissioner of patents (1959) Ex. C.R. 153

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C. 410

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Hercules Inc. et al v. Diamond Shamrock Corp. et al. (1970) Ex. C.R. 574

**10.08****DEMANDES DIVISIONNAIRES ET REQUÊTE D'EXAMEN**

Toute requête d'examen d'une demande divisionnaire déposée selon les règles et dont la demande originale jouit d'une date de dépôt ultérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989, doit être effectuée dans un délai de sept ans de la date de dépôt de la demande initiale au Canada ou de six mois de la date de dépôt de la demande divisionnaire, selon le délai qui expire le plus tard (règle 38.1(2)).

**10.09****JURISPRUDENCE**

Les décisions de cours qui suivent sont importantes compte tenu de la matière traitée dans le présent chapitre.

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443, (1931) 148 R.P.C 511

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Minerals Separation v. Noranda Mine (1947) Ex. C.R. 306 à 342; (1950) S.C.R. 36

Rohm & Haas v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153

Boehringer sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C. 410

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 1.05; (1964) S.C.R. 49.

Hercules Inc. et al. v. Diamond Shamrock Corp. et al. (1970) R.C.É. 574







## 11.01 REQUIREMENTS FOR PATENTABILITY

The subject matter protected by a patent is defined by the claims. This chapter deals with the various requirements imposed by law and jurisprudence on claims before they can be said to be directed to new subject matter. Section 2 of the Act defines "invention" as any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement therein. Generally, therefore, claims can be allowed to a process or method, to a product, such as a composition or article, or to an apparatus or machine, provided the conditions of novelty and utility are fulfilled.

Not all new and useful things are patentable, however. Not only must a device be new and useful (Sections 27 and 28), but its creation must have involved inventive ingenuity to be patentable (*Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabastine*, (1931) Ex. C.R. 187).

### 11.01.01 Novelty for patentability

To be considered new an invention shall not form part of the state of the art. The state of the art may be defined as everything disclosed in such a manner that it became available to the public in Canada or elsewhere before the date of filing of an application for a patent, or before the earliest foreign filing if covered by convention priority under Section 28 (priority date).

### 11.01.02 Grace period

Notwithstanding the above 11.01.01, the public disclosure of the invention by the applicant, or by a person who obtained knowledge of the invention directly or indirectly from the applicant, will not be used to reject claims for lack of novelty unless such disclosure was made more than one year (grace period) before the Canadian filing date (Section 27(1)(d)).

## 11.01 EXIGENCES AUX FINS DE BREVETABILITÉ

Un brevet protège la matière telle que définie dans les revendications. Ce chapitre traite des diverses exigences imposées aux revendications par la Loi et la jurisprudence avant qu'on puisse dire que celles-ci ont trait à de la nouvelle matière. L'article 2 de la Loi définit «invention» comme toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. Il s'en suit donc, qu'en général des revendications visant un procédé, une méthode, un produit (tel qu'une composition ou un article) un appareil ou une machine peuvent être acceptées pourvu qu'elles présentent des caractères de nouveauté et d'utilité.

Cependant, toute chose nouvelle et utile n'est pas nécessairement brevetable. À cet effet on doit considérer les articles 27 et 28 la Loi ainsi que la jurisprudence. Non seulement suffit-il qu'un objet soit nouveau et utile pour être brevetable mais il faut également que sa création fasse appel au génie inventif de son auteur (*Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabaster*, 1931, Ex. C.R. 187).

### 11.01.01 Nouveauté aux fins de brevetabilité

Afin d'être considérée nouvelle, une invention ne doit pas faire partie de l'état de la technique. L'état de la technique se veut tout ce qui est divulgué de façon à être accessible au public au Canada ou partout ailleurs avant la date de dépôt de la demande de brevet, ou avant la date la plus ancienne des demandes étrangères si régie par priorité conventionnelle en vertu de l'article 28 (date de priorité).

### 11.01.02 Période de grâce

Nonobstant le paragraphe 11.01.02, ci-dessus la divulgation publique d'une invention par le demandeur, ou par une personne qui a pris connaissance de l'invention directement ou indirectement de l'inventeur ne sera pas utilisée pour refuser des revendications pour manque de nouveauté à moins que cette divulgation ne soit faite plus d'un an (période de grâce) avant la date canadienne de dépôt (article 27(1)(d)).



**11.01.03****Novelty**

Novelty is present if there is a substantive difference between the claimed invention and a single item of prior art. Prior art may include everything made available to the public by any means whatsoever. Notwithstanding the fact that novelty must be assessed on the basis of a single item of prior art it is permitted to read into prior art things that can be considered to be implicit therein.

**11.02****CITATION OF ART IN REPORTS**

Art cited in examiners' reports falls into two categories, that applied against the application as a basis for rejection or amendment, and that cited as of interest only. Art that is applied is usually placed near the start of the report under the heading "References Applied". An examiner may also place on record related art of interest that shows the state of the art.

**11.02.01****References applied**

References may be applied because they anticipate the claims of an application or because they show that the claims define something that is obvious and therefore unpatentable.

**11.02.01.01****Anticipation**

If an invention claimed in an application is disclosed completely in a single prior reference, it is considered to be anticipated by the reference. In this situation the examiner rejects the claims as anticipated by the reference, or as lacking novelty in view of the reference. Two or more references may not be combined to show anticipation. Combining references to show anticipation has been referred to as an improper "mosaic" of references (Pope v. Spanish River 46 RPC 1929).

**11.01.03****Nouveauté**

La nouveauté existe s'il y a une différence substantielle entre l'invention revendiquée et un seul élément de la technique antérieure. L'antériorité inclut tout ce qui est rendu accessible au public par tous les moyens possibles. Nonobstant le fait que la nouveauté doit être évaluée sur la base d'un seul élément de l'art antérieur, il est permis d'inclure dans l'antériorité des choses que l'on considère en faire partie implicitement.

**11.02****CITATION DE LA TECHNIQUE DANS LES RAPPORTS**

Les documents cités dans les rapports d'examineurs sont de deux catégories; ceux cités en opposition à la demande et qui justifient un rejet ou une modification de ladite demande et ceux qui ne sont cités que pour rendre compte de l'état de la technique. Les documents cités en opposition sont généralement groupés au début du rapport sous la rubrique «Documents cités en opposition». Un examinateur peut également faire mention de tous documents se rapportant à des réalisations connexes qui servent à montrer l'état de la technique.

**11.02.01****Documents cités en opposition**

Des documents peuvent être cités en opposition à une demande soit parce qu'ils anticipent les revendications de ladite demande, soit parce qu'ils démontrent l'évidence de l'objet revendiqué, le rendant de ce fait non brevetable.

**11.02.01.01****Antériorité**

Si une invention revendiquée dans une demande est entièrement divulguée dans un document antérieur singulier, ce dernier constitue une antériorité par rapport à ladite demande. Dans ce cas, l'examineur rejette les revendications comme étant anticipées par le document ou comme ne présentant pas de caractère de nouveauté en vue dudit document. On ne peut toutefois pas combiner deux ou plusieurs documents afin de constituer une antériorité. Une telle combinaison de documents a été tenue pour une «mosaïque» abusive (Pope v. Spanish River 46 R.P.C. 1929).

**11.02.01.02****Lack of invention (Obviousness)**

While some references do not show every detail of an invention claimed in a application, the differences between the two may be so slight that the invention claimed is obvious from the reference. Where the alterations could have been made using the ordinary skill of one versed in the art (and hence without the exercise of inventive ingenuity), the claims are rejected for lack of invention, or for obviousness or as unpatentable in view of the state of the prior art revealed in the reference or references (*Canadian Gypsum v. Gypsum Lime and Alabastine*, (1931) Ex. C.R. 180; *De Frees et al v. Dominion Auto Accessories*, (1964) Ex. C.R. 331, (1965) S.C.R. 599).

Care must be exercised in assessing whether the differences between the claimed invention and the disclosure of the prior art, even if minor, produce unexpected results, in which event the element of unobviousness would be present.

At times it is necessary to cite two or more references to show all the features of an applicant's invention. Several references may be cited to show the state of the art is such that the applicant failed to make any inventive improvement when the rejection is for lack of invention, rather than for anticipation. The references cannot be from such diverse arts that one skilled in the art of the invention claimed would not normally be expected to be aware of it. There may be invention in applying known principles of one art to another art if the new arts are sufficiently remote from each other, even though a skilled workman would be expected to look beyond the immediate environment of the invention.

**11.02.02****References of interest**

All references placed on record that are not relied upon at the date of the report as grounds for rejection, or to require amendments, are cited to show the state of the art. They may be useful in identifying subject matter disclosed but not claimed by an applicant and which cannot be claimed

**11.02.01.02****Absence d'invention (Évidence)**

Quoique des documents ne font pas état de chaque détail d'une invention revendiquée dans une demande, il arrive que les différences sont si minimes que l'invention revendiquée devient évidente en vue desdits documents. Lorsque les altérations sont telles, qu'elles pourraient être le résultat de l'ingéniosité habituelle d'une personne versée dans la technique (c.-à-d. sans exiger d'ingéniosité inventive), les revendications sont rejetées pour «absence d'invention» ou comme évidentes ou non-brevetables en vue de l'état de la technique tel que révélé dans lesdits documents (*Canadian Gypsum v. Gypsum Lime and Alabastine*, 1931 E.R.R. 180; *De frees et al v. Dominion Auto Accessories*, 1964 Ex. C.R. 331 et 1965 S.C.R. 599).

Il faut prendre soin dans l'évaluation à savoir si les différences entre l'invention revendiquée et la divulgation des techniques antérieures, même mineures, produisent des résultats inattendus, dans quel cas l'élément de non-évidence serait présent.

Quelquefois, il devient nécessaire de citer deux documents ou plus afin de couvrir tous les aspects de l'invention d'un demandeur. Une telle situation, permettant de démontrer que le demandeur n'a pas réalisé d'amélioration brevetable compte tenu de l'état de la technique, justifie un rejet pour «absence d'invention» mais non à titre d'«antériorité». Les documents ne peuvent provenir de techniques si diverses qu'une personne versée dans la technique de l'invention revendiquée ne puisse avoir été au courant de ces diverses techniques. Il peut y avoir invention dans l'application à une technique, de principes déjà connus dans une autre technique, si cette dernière est suffisamment éloignée de la première, toutefois, on s'attend à ce que l'homme du métier jette un regard au delà de l'environnement immédiat de l'invention.

**11.02.02****Documents illustrant l'état de la technique**

Tous les documents cités qui au moment du rapport n'ont pas pour but le rejet ou la modification d'une demande, le sont simplement pour illustrer l'état de la technique. Ils peuvent servir à l'identification de matière divulguée, mais non revendiquée par un demandeur, et qui ne peut



through subsequent amendment of the application.

### 11.03

#### CITATION OF REFERENCES PREDATING THE APPLICATION

Any patent, opened application, printed publication or public knowledge anywhere, disclosing the invention, and which disclosure was available to the public prior to the filing date or priority date of an application filed in Canada, constitutes a bar to the grant of a patent on that application, unless such disclosures originate from the inventor and come within the grace period exception (11.01.02). Therefore, public disclosures of the invention by the applicant or by a person who obtained knowledge of the invention, directly or indirectly from the applicant and which disclosures occurred more than one year before the Canadian filing date (grace period) of the application shall also be considered a bar. These disclosures are considered proper citations both for lack of novelty and for lack of invention. The applicant may overcome the objection by amendment to clear the reference, if that is possible. On the other hand, he/she may be able to present convincing arguments showing that the invention claimed differs patentably from that disclosed in the cited reference.

For example, under Section 27(1) an application is refused if the invention claimed was:

(i) Disclosed by another person so as to be available to the public before the Canadian filing date or before the priority date, if any, of the application (absolute novelty) (Section 27(1)(c)).

(ii) Disclosed by the applicant, or by a person who gained knowledge of the invention from the applicant, so as to be available to the public more than one year prior to the Canadian filing date (Section 27(1)(d)).

However, a foreign application of an inventor disclosing the same invention as his/her Canadian application, and which was published, or opened prior to the Canadian filing date, is a bar to the grant of a Canadian Patent, unless the Canadian application was

pas être revendiquée à la suite d'une modification subséquente d'une demande.

### 11.03

#### CITATION DE DOCUMENTS ANTÉRIEURS À LA DEMANDE

Tout brevet, demande ouverte ou publication écrite ou toute connaissance publique n'importe où divulguant l'invention, laquelle divulgation était accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité d'une demande déposée au Canada constitue un empêchement légal à l'octroi d'un brevet pour cette demande, à moins que cette divulgation soit faite par l'inventeur et ce, pendant l'exception prévue par la période de grâce (11.01.02). Donc, la divulgation publique de l'invention par le demandeur ou une personne qui a pris connaissance de l'invention, directement ou indirectement du demandeur et laquelle divulgation a eu lieu plus d'un an avant la date de dépôt canadienne (période de grâce) sera aussi considérée comme empêchement légal. Ces divulgations sont considérées comme citations pertinentes aussi bien pour absence de nouveauté que pour absence d'invention. Le demandeur peut contourner l'objection par modification pour éviter le document, si cela est possible. D'autre part, il peut présenter des arguments convaincants démontrant que l'invention revendiquée diffère d'une façon brevetable du document cité.

Par exemple, en vertu de l'article 27(1) une demande est refusée si l'invention revendiquée a été:

(i) divulguée par une tierce personne de façon à ce qu'elle soit accessible au public avant la date de dépôt canadienne ou le cas échéant, avant la date de priorité de la demande (nouveauté absolue) (article 27(1)(c)).

(ii) divulguée par l'inventeur, ou par une personne qui a pris connaissance de l'invention de la part de l'inventeur de façon à ce qu'elle soit accessible au public plus d'un an avant la date de dépôt canadienne (article 27(1)(d)).

Cependant, une demande étrangère d'un demandeur divulguant la même invention que sa demande canadienne et qui a été publiée ou ouverte avant la date de dépôt au Canada constitue un empêchement à l'obtention d'un brevet canadien à moins que la demande canadienne n'ait été déposée dans un délai de



filed within twelve months of such publication or opening (grace period). Furthermore, an applicant's own foreign patent constitutes a bar unless the Canadian application is filed within 12 months from the earliest foreign filing (Section 27(2)).

In the case of an application on which no priority has been claimed, that corresponds to a foreign patent which issued on the Canadian filing date and in which the applicant is the same inventor or his legal representative, the application is rejected under Section 27(2). If the day before the issue date of the foreign patent is a day when the CPO is closed for business, the application may be filed upon the next day when the CPO is open (Section 78).

#### **11.04 CITATIONS OF COPENDING CANADIAN APPLICATIONS**

In accordance with the first-to-file provisions of the Act, an application having an earlier filing or priority date will be cited, after it has been opened, to refuse the granting of a patent to an applicant of an application having a later priority or filing date and describing the same invention.

##### **11.04.01 Examination procedure for copending Canadian applications under Section 27(1)(a) or (b).**

In the event that two or more copending applications describe the same invention:

(A) No examination request on any application:

No consideration will be given to the copending applications until an examination has been requested for at least one of the applications.

(B) Examination request on earlier application:

If an examination request is received for the application having the earliest filing date or priority date, no consideration will be given to

douze mois d'une telle publication, ou ouverture (période de grâce). De plus, le propre brevet étranger du demandeur constitue un empêchement légal à moins que la demande canadienne soit déposée dans un délai de 12 mois du dépôt étranger antérieur article 27(2).

Dans le cas d'une demande qui ne revendique pas de priorité, qui correspond à un brevet étranger qui a été octroyé à la date de dépôt canadienne et que le demandeur y est le même inventeur ou représentant légal, la demande est refusée en vertu de l'article 27(2). Si le jour avant la date d'octroi du brevet étranger le BCB est fermé, la demande peut être déposée le prochain jour où le BCB est ouvert (article 78).

#### **11.04 CITATION DES DEMANDES CANADIENNES EN COINSTANCE**

Selon les dispositions du premier déposant en vertu de la Loi, une demande ayant une date de priorité antérieure sera citée, après qu'elle aura été ouverte, pour refuser l'octroi d'un brevet à un demandeur d'une demande, qui décrit la même invention, et qui porte une date de priorité ou date de dépôt postérieure.

##### **11.04.01 Processus d'examen de demande en coïncidence au Canada en vertu de l'article 27(1)(a) ou (b)**

Lorsque deux ou plusieurs demandes en coïncidence décrivent la même invention:

(A) Aucune requête d'examen reçue:

Aucune considération ne sera apportée aux demandes en coïncidence jusqu'à ce qu'une requête d'examen soit faite pour au moins une demande.

(B) Requête d'examen sur la demande antérieure:

Si une requête d'examen est reçue pour la demande ayant la date de dépôt ou la date de priorité antérieure, aucune considération ne sera accordée à une (des) demande(s) ayant une date de priorité postérieure et l'examen sera effectué comme si cette(ces) dernière(s) n'existait(ent) pas.

an application(s) having a later priority date and examination will proceed as though it did not exist.

**(C) Examination request on later application of others:**

If an examination request is received for an application and there is an application(s) by any other person describing the same invention having an earlier filing date or priority date then:

(i) if the application(s) having the earlier date has been made available to the public in Canada or in any other country (e.g. 18 months after its priority date) before the application under examination was filed, then the application having the earlier date would be cited against the application under examination in the same manner as any published reference material.

(ii) if the application(s) having the earlier date has not been made available to the public in Canada or in any other country before the application under examination was filed, then the earlier date application(s) after it was open to the inspection of the public would be cited under Section 27(1)(a) or (b) as a reference against the later application to establish that it was not the first filed application. If the application having the earlier date was withdrawn before it was open to the inspection of the public, no citation will take place since the application having the earlier date is deemed to have never been filed.

**(D) Examination request on later application of the same applicant:**

If an examination request is received for an application and there is an application(s) by the same applicant describing the same invention having an earlier filing date or priority date then:

(i) if the application(s) having the earlier date has been made available to the public in Canada or in any other country more than one year (grace period) before the application under examination was filed in Canada, then the application having the earlier date would be applied against the application under

**(C) Requête d'examen sur une demande postérieure aux autres:**

Si une requête d'examen est reçue pour une demande et qu'il y a une(des) demande(s) par toute autre personne décrivant la même invention et ayant une date de dépôt ou une date de priorité antérieure:

(i) si la(les) demande(s) ayant la date antérieure était accessible au public au Canada ou dans tout autre pays par exemple 18 mois après sa date de priorité avant que la demande sous examen soit déposée, la demande ayant la date antérieure sera citée à l'encontre de la demande sous examen de la même façon que tout autre document publié.

ii) si la(les) demande(s) ayant la date antérieure n'était pas accessible au public au Canada ou dans tout autre pays avant le dépôt de la demande sous examen, la(les) demande(s) ayant la date antérieure serait(ent) citée(s) en vertu de l'article 27(1)(a) ou (b) après sa mise à la disponibilité du public comme document à l'encontre de la demande postérieure afin d'établir que celle-ci n'était pas la première à être déposée. Si la demande ayant la date antérieure est abandonnée avant sa mise à la disponibilité du public, aucune citation ne sera faite car la demande ayant la date antérieure sera présumée ne jamais avoir été déposée.

**(D) Requête d'examen sur une demande postérieure du même demandeur:**

Si une requête d'examen est reçue pour une demande et qu'il existe une (des) demande(s) du même demandeur décrivant la même invention et ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure:

i) si la(les) demande(s) ayant la date antérieure avait été mise à la disponibilité du public au Canada ou en tout autre pays plus d'un an (période de grâce) avant le dépôt au Canada de la demande sous examen, la demande ayant la date antérieure sera citée à l'encontre de la demande sous examen de la même façon que tout autre document publié.

ii) si la(les) demande(s) ayant la date antérieure n'avait pas été mise à la disponibilité du public plus d'un an avant le dépôt de la demande sous examen, la demande ayant la date antérieure serait citée afin de montrer qu'il y a chevauchement de la matière. Le demandeur devra choisir celle des



examination in the same manner as any published reference material.

(ii) if the application(s) having the earlier date has not been made available to the public more than one year before the application having the earlier date would be cited to show the overlapping subject matter. The applicant shall have to choose the application in which to prosecute the overlapping subject matter in order to prevent extension of the monopoly. This precludes using the applicants' earlier filed application against his/her own later filed application(s) ("self collision").

### 11.05

#### IDENTIFICATION OF ART CITED

When a reference is first cited against an application, it is identified sufficiently so that the applicant will be able to locate it. For a publication, the author, title, publisher, date of publication and page number are normally given. In the case of a patent, the number, country, date on which it became available to the public and name of inventor or patentee (if known) are given. Sometimes, as in the case of United States patents, the patent classification at the time of issue is also listed. If specific pages of the disclosure or certain views in the drawings are relied upon, they are identified.

### 11.06

#### PERTINENCY AND AVAILABILITY OF REFERENCES

Only after a reference has been reviewed and found applicable is it used as a basis for rejection. No rejection is made using a reference not available in the CPO or that is not accessible to the applicant in a public library or elsewhere. The examiner indicates in the report where a reference not on hand in the CPO may be found, especially if he believes there may be some difficulty in relocating it later.

If a reference is not readily available, but the examiner has sufficient knowledge of its contents to consider it pertinent, he may cite it as of interest. The reference is not applied,

demandes dans laquelle il désire poursuivre la matière qui chevauche afin d'éliminer la possibilité de prolongation du monopole. Ceci empêche l'utilisation de la demande antérieure à l'encontre d'une (des) autre(s) postérieure(s) du même demandeur ("auto-collision").

### 11.05

#### IDENTIFICATION DES DOCUMENTS CITÉS

Quand un document est cité pour la première fois en opposition à une demande, il est suffisamment identifié pour que le demandeur puisse le localiser. Dans le cas d'une publication, on donne normalement le nom de l'auteur, le titre, le nom de l'éditeur, la date de publication ainsi que le numéro de la page. Dans le cas d'un brevet, on en donne le numéro, le pays d'origine, la date de concession ainsi que le nom de l'inventeur ou du breveté (le cas échéant). Quelquefois, comme pour les brevets des États-Unis d'Amérique, on donne également la classification desdits brevets au moment de l'émission de ces derniers. On identifie également les pages du mémoire descriptif de même que certaines vues des dessins auxquelles on se réfère spécifiquement.

### 11.06

#### PERTINENCE ET DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS

On ne se sert d'un document pour fin de rejet qu'après en avoir vérifié son applicabilité. On ne rejette pas une demande en se basant sur un document non disponible au BCB ou sur un document que le demandeur ne peut trouver dans une librairie ou tout autre centre de documentation accessible au public. Quand un document n'est pas disponible au BCB, l'examineur indique dans son rapport l'endroit où l'on peut se le procurer, spécialement s'il est d'avis qu'il peut être difficile à localiser par la suite.

Si un document n'est pas aisément disponible mais que l'examineur en connait suffisamment le contenu pour le considérer pertinent, il peut le



and the report would normally include a statement indicating that the reference is not available and that no rejection is made in view of it.

A reference is withdrawn as a citation if it is subsequently found it is not available to the public, or the CPO is unable to locate it. When the CPO discovers a reference is unavailable, a letter is sent to the applicant advising him of the withdrawal of the citation. The applicant is informed that, because of withdrawal of the citation, no response is required. The letter further advises the applicant that other outstanding objections in the official action must be met within the time set for response. If there are no other outstanding objections, the examiner's report is cancelled. Should these facts be brought to light as a result of a letter from the applicant requesting further information about the reference, or objecting to it as a citation, the reference is withdrawn as outlined above. Other objections made in the action must be met within the time set for response; but if there is none, the applicant's letter is accepted as an adequate response to the action.

#### 11.06.01

##### Incorrect citation of references

When the CPO discovers that a reference has been incorrectly cited in an examiner's action which has already been sent to the applicant, a letter of correction is sent to him. Such a letter does not extend the time set for replying to an outstanding action, but if the applicant finds that as a result of the original error he is left with insufficient time to deal with the citation properly he may so indicate in his response. Under these circumstances, the objection made in view of the citation will be repeated in a subsequent action, thus giving the applicant a further opportunity to consider it.

It is also possible for the applicant to telephone or to see the examiner to find out the proper identification of a reference which appears to have been identified incorrectly.

citer pour la forme. Le document n'est pas cité en opposition, et le rapport devrait normalement contenir un énoncé à l'effet que ledit document n'est pas disponible et qu'aucun rejet n'en résulte.

Si l'on s'aperçoit subséquemment qu'un document cité n'est pas accessible au public ou que le BCB est impuissant à le localiser, un tel document est retiré en tant que citation. Lorsque le BCB découvre qu'un document cité n'est pas disponible, le demandeur est avisé par lettre du retrait de la citation. On informe le demandeur à l'effet que le retrait de la citation n'exige aucune réponse de sa part. La lettre fait également état du fait que toutes les autres objections soulevées dans le rapport officiel de l'examineur doivent être surmontées en dedans du délai restant pour répondre audit rapport. Si, cependant, aucune autre objection n'a été soulevée dans ledit rapport, ce dernier est annulé. Advenant que de tels faits soient mis en lumière à la suite d'une lettre du demandeur requérant de plus amples informations concernant le document cité, ou s'y objectant en tant que citation, ladite citation est retirée tel que décrit ci-dessus. Toutes autres objections soulevées dans le rapport de l'examineur doivent être contournées dans le délai fixé pour répondre, toutefois, en l'absence de telles objections la lettre du demandeur est acceptée comme réponse adéquate audit rapport.

#### 11.06.01

##### Citation erronée de documents

Lorsque le BCB découvre qu'un document a été incorrectement cité dans un rapport d'examen, lequel a déjà été expédié au demandeur, une lettre corrigeant l'erreur lui est aussitôt envoyée. Une telle lettre ne prolonge en rien le délai original accordé pour répondre audit rapport, toutefois, si le demandeur s'aperçoit qu'à cause de ladite erreur il ne lui reste plus suffisamment de temps pour dûment s'occuper de la citation, il peut l'indiquer dans sa réponse. Dans de telles circonstances, l'objection soulevée par suite de ladite citation sera soulevée de nouveau dans un rapport subséquent donnant ainsi au demandeur une occasion additionnelle pour la prendre en considération.

Le demandeur peut également téléphoner ou rencontrer l'examineur afin d'identifier correctement tout document apparemment mal identifié.

## 11.07 JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Russell v. Commissioner of Patents (1925) Ex. C.R. 15

Pope Appliance v. Spanish River (1927) Ex. C.R. 28; (1928) S.C.R. 20; (1929) 46 R.P.C.23

Van Heusen v. Tooke (1929 Ex. C.R. 89

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) s.c.r. 443; (1931) 48 R.P.C. 511

Mico Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabastine (1931) Ex. C.R. 180

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 AND 127; (1933) S.C.R. 363, 371; and 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Crosley Radio v. C.G.E. (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221 AND 441; (1939) 56 R.P.C. 122

Fuso Electric v. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 371

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547; (1947) 64 R.P.C. 54

Fry v. Commissioner of Patents (1939) Ex. C. 1 C.P.R. 135

Lester v. Commissioner of Patents (1946) Ex. C.R. 603

Canadian Industries v. Sherwin-Williams (1946) Ex. C.R. 65

The King v. Uhlemann Optical (1950) Ex. C.R. 142; (1952) 1 s.c.r. 143

## 11.07 JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Russell v. Commissioner of Patents (1925) Ex. C.R. 15

Pope Appliance v. Spanish River (1927) Ex. C.R. 28; (1927) Ex. C.R. 28; (1928) S.C.R. 20; (1929) 46 R.P.C. 23

Van Heusen v. Tooke (1929) Ex. C.R. 89

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443; (1931) 48 R.P.C. 511

Mico Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabastine (1931) Ex. C.R. 180

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 et 127; (1933) S.C.R. 363, 371 et 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Crosley Radio v. C.G.E. (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221 et 441; (1939) 56 R.P.C. 122

Fuso Electric v. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 371

Fry v. Commissioner of Patents (1939) Ex. C. 1 C.P.R. 135

Fiberglas v. Spun Roch Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547 (1947) 64 R.P.C. 54

Lester V. Commissioner of Patents (1946) Ex. C.R. 603

Canadian Industries v. Sherwin-Williams (1946) Wx. C.R. 65

The King v. Uhlemann Optical (1950) Ex. C.R. 142; (1952) 1 S.C.R. 143

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467

Jamb Sets v. Carlton (1964) Ex. C.R. 377; (1965) S.C.R. V, 46 C.P.R. 192

De Frees et al v. Dominion Auto (1964) Ex. C.R. 331, (1965) S.C.R. 599

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C. 46 C.P.R. 97

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Union Carbide v. Trans-Canadian Feeds (1966) Ex. C.R. 884

Gidney v. Ford Motor (1967) 1 Ex. C.R. 279

Rubbermaid v. Tucker Plastic Products (1973) 88 C.P.R. (2d) 6

In re Recordati, Application 122, 011, C.R. le 21 mars 1972; C.R. (appel) le 18 juin 1973

Steel Co. v. Sivaco Wire and Nail (1973) 11 C.P.R. (2d) 153

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467

Jamb Sets v. Carlton (1964) Ex. C.R. 377; (1965) S.C.R. v. 46 C.P.R. 192

De Frees et al v. Dominion Auto (1964) Ex. C.R. 331, (1965) S.C.R. 599

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C. 46 C.P.R. 97

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Union Carbide v. Trans-Canadian Feeds (1966) Ex. C.R. 884

Gidney v. Ford Motor (1967) 1 Ex. C.R. 279

Rubbermaid v. Tucker Plastic C.E. le 14 nov. 1972

In re Recordati, Application 122, 011, C.R. le 21 mars 1972; C.R. (appel) le 18 juin 1973

Steel Co. v. Sivaco Wire C.E. le 9 juillet 1973







## 12.01 SCOPE OF THIS CHAPTER

This chapter indicates practice on what kinds of subject matter are considered to be an invention under Section 2 of the Patent Act, divorced from considerations of novelty and unobviousness and other requirements of the Patent Act. Direction is given, in particular, as to the patentability of subject matter comprising: living matter, medical treatments, diagnostic methods, and intellectual matter.

## 12.02 DEFINITION OF A STATUTORY INVENTION

Section 2 of the Act defines the essential features of an invention. It reads in part:

"invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter.

### 12.02.01 An invention must be useful

Section 2 of the Act requires utility as an essential feature of invention. If an invention is totally useless, the purposes and objects of the grant would fail and such grant would consequently be void on the grounds of false suggestion, failure of consideration and having tendency to hinder progress (*Northern Electric Co. Ltd. v. Browns Theatres Ltd.* (1940) Ex. C.R., (1941) S.C.R.)

### 12.02.02 Utility must be disclosed

An application for patent must not only describe the invention, but also its operation or use (Section 34(1)). The operation or use of the invention must, of course, show the purpose for which the invention was intended. An invention may have several uses, but it must always have at least one.

## 12.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE

Ce chapitre suggère la marche à suivre concernant différentes catégories de matières considérées inventives selon l'article 2 de la Loi sur les brevets mises à part les considérations se rapportant à la nouveauté et à la non-évidence ainsi qu'aux autres exigences de la Loi sur les brevets. Des directives y sont données notamment en ce qui concerne la brevetabilité de matières comprenant: la matière vivante, les traitements médicaux, les méthodes de diagnostique et la matière à caractère strictement intellectuel.

## 12.02 DÉFINITION D'UNE INVENTION BREVETABLE

L'article 2 de la Loi définit les critères essentiels d'une invention. Il se lit en partie:

«invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

### 12.02.01 Une invention doit être utile

L'article 2 de la Loi exige que l'utilité soit considérée comme critère essentiel d'une invention. Si une invention était totalement dépourvue d'utilité, les buts et les objets de la concession d'un brevet seraient voués à l'échec et ladite concession serait en conséquence déclarée nulle et sans effet sous prétextes de fausse représentation, de manque de considération et de tendance à enrayer le progrès (*Northern Electric Co. Ltd. v. Browns Theatres Ltd.* 1940 Ex. C.R., 1941 S.C.R.)

### 12.02.02 L'utilité doit être divulguée

Une demande de brevet doit non seulement décrire l'invention mais également son application ou fonctionnement (article 34(1)). L'application ou exploitation de l'invention doit évidemment faire état du but dans lequel l'invention a été faite. Une invention peut avoir plusieurs usages mais elle doit toujours en avoir au moins un.



The claims must be drafted to an invention having the utility disclosed. If the claims cover only things that have utility other than that disclosed or if they include inoperable and therefore useless embodiments, they are bad (*O'Cedar v. Mallory* (1956) Ex. C.R. 299).

### 12.03

#### PREREQUISITES OF A PATENTABLE INVENTION

Utility, as related to inventions, means industrial value. To be acceptable in the patentable sense, it must be something that will impart industrial value to what is sought to be patented (*Northern Electric v. Browns Theatres supra*).

In assessing whether subject matter falls within the meaning of the definition of a patentable invention under Section 2 of the Patent Act, the prerequisites established by Canadian jurisprudence and legislation that must be satisfied are, *inter alia*:

(a) whether the subject matter relates to a useful art (as distinct from a fine art where the result produced is solely the exercise of personal skills, mental reasoning or judgment, or has only intellectual meaning or aesthetic appeal);

(b) whether the subject matter is operable, controllable and reproducible by the means described by the inventor so that the desired result inevitably follows whenever it is worked;

(c) whether the subject matter has practical application in industry, trade or commerce;

(d) whether it has a licit object in view (Section 27(3));

(e) whether it is more than a mere scientific principle or abstract theorem (Section 27(3) and)

(f) whether it is beneficial to the public.

Les revendications doivent viser une invention dont l'utilité a été divulguée. Si les revendications ne couvrent que des objets dont l'utilité est autre que celle divulguée, ou si elles incluent des réalisations inopérantes et ainsi inutiles, elles sont mauvaises (*O'Cedar v. Mallory* 1956 Ex. C.R. 299).

### 12.03

#### NÉCESSITÉS PRÉALABLES À UNE INVENTION BREVETABLE

L'utilité, en tant que des inventions sont concernées, signifie valeur industrielle. Pour être acceptable, au sens des brevets, l'utilité doit conférer une valeur industrielle à l'objet qu'on tente de faire breveter (*Northern Electric v. Browns Theatres supra*).

Dans l'évaluation à savoir si une matière répond à la définition d'invention brevetable donnée à l'article 2 de la Loi sur les brevets, les nécessités préalables à être satisfaites telles qu'établies par la jurisprudence et la législation canadiennes sont entre autres, à savoir;

(a) si la matière a trait à une technique utile (distinctement des beaux-arts où le résultat produit ne fait appel qu'à l'exercice d'habiletés personnelles, de raisonnements ou de jugements, ou n'a qu'une signification purement intellectuelle ou qu'un attrait esthétique);

(b) si la matière est opérante, contrôlable et reproductible par l'entremise des moyens décrits par l'inventeur, de façon telle, qu'ils produisent inévitablement les résultats désirés lorsque mis en oeuvre;

(c) si la matière se prête à une application pratique dans l'industrie, et le commerce;

(d) si elle vise un objet licite (article 27(3));

(e) si elle est plus qu'un simple principe scientifique ou qu'une conception théorique (article 27(3)) et

(f) si elle est bénéfique au public.

**12.03.01****Examples of non-statutory subject matter**

(a) Plants and animals are not patentable subject matter.

(b) Subject matter being a process of treating living humans or animals by surgery or therapy is excluded by Section 2. The exclusion does not cover methods of testing which do not relate to any step of actual treatment or vital function of the body. Articles or apparatus designed for use in the treatment of humans or animals may be patentable.

(c) Subject matter being any procedure that accomplishes a result by means of a person's interpretive or judgmental reasoning cannot form the basis of a patent.

(d) Also unpatentable is subject matter that is a process or the product of a process, that depends entirely on artistic or personal skills, such as: procedures for exercising and teaching; cosmetological procedures, hair dressing or pedicure, flower arranging, painting pictures or playing musical instruments. However, materials and instrumentalities used in these arts may be patentable.

(e) Subject matter being any scheme or plan, system of doing business, method of accounting or providing statistics, personality or I.Q. test and the like is non-statutory under Section 2.

(f) The subject matter that is new rules for playing games or the like; or comprises printed or design matter having intellectual connotations only is also unpatentable. However, structural features of printed matter and arrangements specially adapted to produce a new mechanical function or purpose may be patentable.

(g) A computer programme per se, an algorithm, or a set of instruction to operate a computer (which is essentially mathematical information developed from an algorithm) is not patentable.

**12.03.01****Exemples de matières non-brevetables**

(a) Toute matière visant les plantes et les animaux n'est pas brevetable.

(b) Toute matière visant une méthode de traitement des humains ou des animaux vivants, soit chirurgicale ou thérapeutique est exclue par l'article 2. Cette exclusion ne vaut toutefois pas pour les méthodes d'essai qui ne sont pas reliées à une étape quelconque d'une méthode de traitement ou d'une fonction vitale du corps. Les objets ou appareils destinés au traitement des humains ou des animaux peuvent également être brevetables.

(c) Toute matière consistant en une manière d'obtenir des résultats par l'entremise du jugement ou du raisonnement d'une personne ne peut former la base d'un brevet.

(d) Est également non brevetable toute matière visant un procédé ou le résultat d'un procédé, qui fait appel uniquement au talent artistique ou à l'habileté personnelle de l'auteur, tels que: des manières de faire des exercices scolaires et d'enseigner; les diverses formes de la cosmétologie; la coiffure des cheveux, ou le soin des pieds, l'arrangement artistique des fleurs ainsi que des façons de peindre des tableaux ou de jouer un instrument de musique. Toutefois, les matériaux et instruments employés à ces fins peuvent être brevetables.

(e) Toute matière visant un schéma ou un plan, des méthodes commerciales, des méthodes comptables ou de communication de statistiques, des tests de personnalité ou d'intelligence et semblablement, n'est pas brevetable selon l'article 2.

(f) Toute matière visant de nouveaux règlements de jeux ou semblablement, ou qui comprend des modèles ou imprimés n'ayant qu'une portée intellectuelle, n'est pas brevetable. Toutefois, les formes structurales d'imprimés ainsi que les agencements spécialement adaptés à la production de nouvelles fonctions mécaniques peuvent être brevetables.

(g) Un programme d'ordinateur per se, un algorithme de même qu'un jeu d'instructions pour le fonctionnement d'un ordinateur, ce dernier n'étant en fait que de l'information mathématique tirée d'un algorithme, ne constituent pas de la matière brevetable.



**12.03.02****Living matter**

Inventions for new microbial life forms such as bacteria, yeast, moulds, fungi, actinomycetes, algae, cell lines, viruses and protozoa may be patentable. Processes for producing and utilizing microbial life forms may be patentable. To be patentable, such inventions must fully satisfy Section 34(1) and all other requirements of the Patent Act.

Inventions for new plants and animals are not patentable. Processes for producing plants and animals which require significant technical intervention by man may be patentable. Traditional biological breeding processes used for the production of plants and animals are considered essentially natural biological processes and are not patentable.

The deposit of samples of microbial life forms or other biological materials should not replace the requirements of Section 34(1). A complete written description is required. Reference to deposited samples by their accession numbers in recognised depositories is accepted in the disclosure.

**12.04****JURISPRUDENCE**

The following decisions are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Wright and Corson v. Brake Service (1925) Ex. C.R. 127; (1926) S.C.R. 434

Gerrard v. Carry (1926) Ex. C.R. 170

Electrolytic Zinc v. French's Complex Ore (1927) Ex. C.R. 94; (1930) S.C.R. 462

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime & Alabastine (1931) 1 Ex. C.R. 180

Burt Business Forms v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; (1933) S.C.R. 230

Gillette Razor v. Mailman (1932) Ex. C.R. 54; (1932) S.C.R. 724

**12.03.02****Matière vivante**

Les inventions portant sur de nouvelles formes de vie microbienne, telles que les bactéries, levures, moisissures, champignons, actinomycètes, algues, souches de cellules, virus et protozoaires peuvent être brevetées. Les procédés visant la préparation et l'utilisation des formes de vie microbienne peuvent être brevetées. Pour être brevetable, les inventions de ce genre doivent rencontrer les exigences de l'article 34(1) et toutes les autres exigences de la Loi sur les brevets.

Les inventions visant de nouvelles plantes ou nouveaux animaux ne sont pas brevetables. Les procédés de préparation de plantes et animaux qui nécessitent une intervention humaine importante peuvent être brevetable. Les procédés traditionnels de reproduction de plantes et d'animaux sont considérés à titre de procédés biologiques naturels et comme tel ne sont pas brevetables.

Le dépôt d'échantillons de formes de vie microbienne ou autres matériaux biologiques ne devraient pas remplacer les exigences de l'article 34(1). Une description écrite complète est requise. L'identification d'un échantillon déposé par le numéro de matricule d'un dépôt reconnu est acceptable dans la divulgation.

**12.04****JURISPRUDENCE**

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Wright and Corson v. Brake Service (1925) Ex. C.R. 127; (1926) S.C.R. 434

Gerrard v Carry (1926) Ex. C.R. 170

Electrolytic Zinc v. French's Complex Ore (1927) Ex. C.R. 94; (1930) S.C.R. 462

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime & Alabastine (1931) 1 Ex. C.R. 180

Burt Business Forms v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; 1933 S.C.R. 230

Gillete Razor v. Mailman (1932) Ex. C.R. 54; (1932) S.C.R. 724



Lighting fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 and 127; (1933) S.C.R. 363, 371 and 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Bilinski v. Metrick (1937) O.W.N. 553

Northern Electric v. Browns Theatres (1940) Ex. C.R. 36; (1941) S.C.R. 224

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547

Wandscheer v. Sicard (1946) Ex. C.R. 112; (1948) S.C.R. 1

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

Rodi & Wienenberger v. Metalliflex (1958), 18 Fox Pat. C. 85; (1961) S.C.R. 117

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C. 46 C.P.R. 97

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 18

Travers Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R. 126; (1967) S.C. 196

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174 (1968) S.C.R. 604

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz v. Gilcross (1974) S.C.R. 1336

Lawson v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 101

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111

In re Waldbaum, Pat. Office Record, Jan 18, 1972 (vii)

Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents S.C.C. Nov. 2, 1982

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 et 127; (1933) S.C.R. 363, 371 et 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Bilinski v. Metrick (1937) O.W.N. 553

Northern Electric v. Browns Theatres (1940) Ex. C.R. 36; (1941) S.C.R. 224

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547

Wandscheer v. Sicard (1946) Ex. C.R. 112; 1948 S.C.R. 1

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

Rodi & Wienenberger v. Metalliflex (1958), 18 Fox Pat. C. 85; (1961) S.C.R. 117

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C., 46 C.P.R. 97

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R.

Travers Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R. 126; (1967) S.C. 196

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174; (1968) S.C.R. 604

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz v. Gilcross (1974) R.C.S. 1336

Lawson v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 101

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) R.C.S. 11

In re Waldbaum, Gazette du Bureau des Brevets, le 18 jan. 1972, (vii)

Shell Oil v. Commissioner of Patents S.C.C., le 2 nov. 1982

Re Application of Abitibi Co.(1982), 62 C.P.R. (2d) 81.

Pioneer Hi-bred Ltd. v. Commissioner of Patents (1987) 14 C.P.R. (3d) 481, (1987) F.C. 8, 11 C.I.P.R. 165, 77 N.R. 137.

Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Commissioner of Patents (1989) 25 C.P.R. (3d) 257.

Re Application of Abitibi Co.(1982), 62 C.P.R. (2d) 81.

Pioneer Hi-bred Ltd. v. Commissioner of Patents (1987) 14 C.P.R. (3d) 481, (1987) F.C. 8, 11 C.I.P.R. 165, 77 N.R. 137.

Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Commissioner of Patents (1989) 25 C.P.R. (3d) 257.







### 13.01 RECEIPT OF CORRESPONDENCE

Mail for the Canadian Patent Office (CPO) should be addressed to the Commissioner of Patents, Ottawa, Canada K1A 0E1. All correspondence received from applicants, inventors and agents is date-stamped. Normally it is received in the regular mail, but if for any reason it is delivered in another way, the CPO staff forwards it to the mail dating clerk for dating.

Mail relating to an application should not be addressed to the examiner personally. Any mail given directly to the examiner is forwarded to the mail dating clerk and consequently there may be a delay in dating it. Until it is date-stamped, mail is not given an official filing date.

Mail may also be delivered to designated regional and district Offices across Canada (St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, London, Ottawa, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton and Kelowna). Correspondence for the CPO is accepted by regional and district offices only during the hours they are open for business. Such correspondence is date-stamped and forwarded to the CPO where it is accorded as an official date the day when it was received in the regional or district office. The regional and district offices do not necessarily observe the same working hours and days as does the CPO itself.

### 13.02 AMENDMENTS

Amendments to patent applications are permitted (Rules 48 to 52). An application may be amended by the applicant either on his/her own initiative or in response to an Office requirement.

### 13.01 RÉCEPTION DE LA CORRESPONDANCE

Toute correspondance à l'intention du Bureau canadien des brevets (BCB) doit être adressée au Commissaire des brevets, Ottawa, Canada K1A 0E1. Toute la correspondance provenant des requérants, inventeurs ou agents est revêtue d'un timbre-date. Normalement, celle-ci parvient au BCB par le courrier régulier, mais si pour une raison quelconque, elle y parvient par d'autres voies, le personnel du BCB la retourne au commis préposé à la datation qui y fera apposer le timbre-date.

Le courrier relatif à une demande ne doit pas être adressé à un examinateur personnellement. Toute correspondance remise directement à un examinateur est retournée au préposé à la datation, ce qui peut éventuellement causer un retard à sa datation. Le courrier ne reçoit pas de date officielle de dépôt avant d'avoir été revêtu d'un timbre-date.

Le courrier peut également être déposé aux bureaux régionaux et de district désignés dans tout le Canada (St. John's, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint John, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, London, Ottawa, Belleville, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Prince George, Penticton et Kelowna). Les bureaux régionaux et de district n'acceptent la correspondance destinée au BCB que pendant les heures ouvrables. Cette correspondance est datée au moyen d'un tampon et expédiée au BCB où le jour de réception aux bureaux régionaux et de district tient lieu de date officielle. Les bureaux précités n'observent pas nécessairement les mêmes horaires et jours de travail que le BCB.

### 13.02 MODIFICATIONS

Les modifications d'une demande de brevet sont permises (règles 48 à 52). Une demande peut être modifiée par le demandeur de son propre gré ou en réponse à une décision du bureau.

**13.02.01****Voluntary amendments before examination request**

Voluntary amendments may be made to a patent application before a request for examination has been submitted. Applicants are advised that voluntary amendments made before an examination request has been submitted will not be considered with respect to admissibility. Consideration of amendments for admissibility is an examination procedure which can only be carried out after an examination request has been made. Such amendments will simply be appended to the application file and will be opened to public inspection when the application is opened. Any new subject matter in a voluntary amendment which has become open to public inspection for more than one year constitutes public disclosure and will have destroyed novelty of the new matter under Section 27(1)(d). Novelty may also be destroyed by disclosure by others before the CPO has been requested to rule on the admissibility of the voluntary amendment. This could preclude the applicant from filing a new application for the new subject matter.

**13.02.02****Voluntary amendments after examination request**

Voluntary amendments which are filed after a request for examination has been submitted will be considered with respect to admissibility upon receipt.

**13.02.03****Amendments in response to an office requirement**

All amendments received in response to a CPO requirement will be considered with respect to admissibility upon receipt.

**13.03****CROSSING OF AMENDMENTS AND REPORTS IN THE MAIL**

Occasionally an applicant presents a voluntary amendment at about the same time as an examiner's report is issued. If an amendment is received before or shortly after the issuance

**13.02.01****Modifications volontaires avant la requête d'examen.**

Des modifications volontaires peuvent être apportées à une demande de brevet avant la soumission d'une requête d'examen. Les demandeurs sont avertis que l'admissibilité des modifications volontaires faites avant la soumission d'une requête d'examen ne sera pas étudiée. L'étude des modifications quant à leur admissibilité est une fonction du processus d'examen et ne peut être faite qu'après qu'une requête d'examen soit soumise. De telles modifications seront simplement portées au dossier de la demande et seront disponibles au public lors de la mise à la disponibilité du public de la demande. Toute nouvelle matière faisant partie d'une modification volontaire qui est mise à la disponibilité du public depuis plus d'un an devient une divulgation publique et comme telle anéantit la nouveauté de la nouvelle matière en vertu de l'article 27(1)(d). La nouveauté peut aussi être anéantie par la divulgation par d'autres avant que le BCB ait pu décider de l'admissibilité de la modification volontaire. Ceci pourrait exclure le dépôt d'une nouvelle demande ayant trait à la nouvelle matière.

**13.02.02****Modifications volontaires après la requête d'examen**

Les modifications volontaires déposées après la soumission d'une requête d'examen seront étudiées, quant à leur admissibilité, sur réception.

**13.02.03****Modifications en réponse à une décision du bureau**

Toutes modifications reçues en réponse à une exigence du BCB seront étudiées quant à leur admissibilité sur réception.

**13.03****CROISEMENT DE MODIFICATIONS ET DE RAPPORTS DANS LE COURRIER**

Il arrive que le dépôt d'une modification volontaire coïncide avec l'émission d'un rapport de l'examineur. Le rapport est annulé et une nouvelle décision (un nouveau rapport ou un avis



of an action, and the amendment either overcomes all the objections in the report, or so changes the status of the application that the examiner deems that the report is no longer appropriate, the report is cancelled and further action is taken (e.g. a new report or a notice of allowance). If the amendment only overcomes the objections in part, the applicant is advised that the outstanding requirements must be satisfied within the time specified for answering the report. If none of the objections are met, the report remains as an outstanding Office action.

Provided an amendment is received by the CPO before an official action is issued, the amendment is treated as affecting the application as it stood before the date of the action. For example where an amendment and a Notice of Allowance cross in the mail, the amendment is not treated as an amendment after allowance if it is officially dated prior to the Notice of Allowance.

### 13.04 TYPES OF AMENDMENTS

The CPO permits both ordinary and delayed amendments. Generally, the applicant has the option of supplying fresh sheets at the time of amendment or of asking for delayed amendments that can be properly made in the CPO on existing sheets (See POR January 1, 1963, page iii). Upon allowance the CPO calls for completion of any delayed amendments, requires compliance with Rule 19 and requests the substitution of any pages that are unsuitable for reproduction. Delayed amendments will only be made on the existing sheets after receipt of examination request and fee.

#### 13.04.01 Delayed amendments

A delayed amendment is entered by the CPO by insertion in the copy on file, pending submission of fresh sheets at a later date to complete the amendment. Any amount of matter on file may be deleted, but matter may only be inserted in the specification if it does not lead to over-crowding or it does not exceed six lines in length per page. These amendments are entered by hand, and replacement sheets are called for at allowance

d'acceptation par exemple) est rendue dans le cas où une modification arrive avant ou peu après, la date du rapport et que celle-ci lève toutes les objections contenues dans le rapport ou modifie l'état de la demande de sorte que l'examineur juge qu'il est souhaitable de ce faire. Si la modification ne surmonte qu'une partie des objections, on informe le requérant qu'il doit satisfaire aux exigences restantes dans le délai accordé pour répondre au rapport. Si la modification ne répond à aucune des objections, le rapport subsiste en qualité de décision en suspens.

Pourvu qu'une modification soit reçue par le BCB avant que ce dernier ne rende une décision, ladite modification sera considérée comme ayant trait à la demande telle qu'elle existait avant la date de la décision. Ainsi, par exemple, si une modification et un avis d'acceptation se croisent dans le courrier, ladite modification ne sera pas considérée comme une modification après acceptation si elle porte une date officielle antérieure à celle de l'avis d'acceptation.

### 13.04 GENRES DE MODIFICATIONS

Le BCB accepte les modifications normales et différées. En général, le requérant a le choix entre fournir de nouvelles feuilles au moment de la modification ou demander des modifications différées que le BCB peut effectuer de manière appropriée sur les feuilles existantes (Cf. Gazette, janv. 1/63, page iii.). Au moment de l'acceptation le BCB demande que les modifications soient rédigées de façon définitive, qu'elles soient conformes à la règle 19 et que soient remplacées toutes les pages impropres à la reproduction. Les modifications différées ne seront effectuées sur les feuilles existantes qu'après la réception de la requête et de la taxe d'examen.

#### 13.04.01 Modifications différées

Le BCB inscrit les modifications différées en les insérant dans l'exemplaire déposé en attendant que de nouvelles feuilles soient déposées ultérieurement de façon à compléter la modification. On peut supprimer à loisir toute partie du texte déposé, mais les insertions dans le mémoire descriptif ne doivent ni surcharger les feuilles, ni dépasser 6 lignes par page. Ces modifications sont inscrites à la main et les feuilles de remplacement sont demandées au moment de

unless the corrections are not extensive, in which case they may be left to appear in the printed patent. Alteration of a previous amendment that had been hand-entered is not permitted and fresh sheets must be supplied, except for renumbering of pages, claims and claim dependency, or for deletion of parts of a previous amendment.

New claims entered by amendment must be submitted on a fresh page and if claims have been renumbered more than once fresh sheets are required at allowance. Claims need not be in consecutive order until after allowance, but numbering must begin with the numeral "1" and there must be no gap in the numbering. The preamble to the claims should read "I claim", "We claim" or follow the standard format of Form 24 of the Rules. If a preamble is not provided, the CPO either inserts a preamble or calls for new sheets having a preamble at time of allowance.

The Patent Office may require the applicant to supply fresh pages of the specification and drawings to incorporate amendments made to said pages whenever it is deemed desirable.

With the notice of allowance the CPO will specify time limits within which the applicant must submit any fresh sheets deemed necessary by the Commissioner to complete delayed amendments, and to place the application in a condition suitable for reproduction. The application will be held abandoned for failure to supply such sheets within the time specified, as provided by Section 73. The prescribed fee will not be accepted by the CPO until outstanding requirements under Section 73(2) are met.

### 13.04.02

#### Amendment to drawings

If an applicant wishes to make delayed amendments to a drawing, he/she may do so by submitting a copy of the drawing showing the proposed amendments in red ink and this copy will be placed in the application if it is acceptable (See Rule 51(2)). At allowance, a

l'acceptation sauf si les corrections sont peu nombreuses; dans ce cas elles peuvent apparaître dans le brevet imprimé. Il est interdit de changer une modification antérieure qui a été inscrite à la main et il est nécessaire de fournir de nouvelles feuilles, sauf dans le cas d'un nouveau numérotage des pages, des revendications et de la dépendance d'une revendication, ou pour supprimer des parties d'une modification antérieure.

Les nouvelles revendications inscrites au moyen d'une modification doivent être présentées sur une nouvelle page, et si les revendications ont été numérotées plusieurs fois, de nouvelles feuilles sont demandées au moment de l'acceptation. Il n'est pas nécessaire que les revendications soient classées en ordre avant l'acceptation, mais le numérotage doit commencer au chiffre 1 et être continu. Le préambule des revendications doit porter la mention «je revendique», «nous revendiquons», ou suivre la disposition réglementaire de la formule 24 des Règles. S'il n'y a pas de préambule, le BCB en insère un ou, au moment de l'acceptation, demande de nouvelles feuilles contenant un préambule.

Le BCB peut exiger du demandeur de fournir de nouvelles pages du mémoire descriptif et des dessins contenant les modifications apportées auxdites pages lorsque ceci est jugé désirable aux fins d'examen.

Concurremment à l'avis d'acceptation, le BCB prescrira un délai de 4 mois en dedans duquel le demandeur devra fournir toutes feuilles nouvelles que le commissaire juge nécessaires au complètement de toutes modifications différées et pour rendre la demande susceptible de reproduction. La non-fourniture de telles feuilles dans le délai prescrit résultera en l'abandon de la demande tel que stipulé à l'article 73. Le BCB n'acceptera aucune taxe réglementaire jusqu'à ce que les exigences de l'article 73(2) soient satisfaites.

### 13.04.02

#### Modifications des dessins

Si un demandeur désire apporter des modifications différées à des dessins, il peut le faire en soumettant une copie des dessins montrant à l'encre rouge les modifications proposées, laquelle copie sera insérée dans la demande si acceptable (voir la règle 51(2)). Au moment de l'acceptation,



fresh copy of the drawing incorporating the changes will be required.

Drawings may not be amended by asking the CPO to alter the copy on file pending submission of fresh sheets. The applicant may request a delayed amendment as outlined above, or he may submit a copy of each sheet of drawings to be altered, marked in red with the proposed amendments.

Alternatively, the applicant may request that the drawings be replaced by fresh sheets, provided his request is accompanied by the fresh sheets and copies of the drawings showing the changes in red.

### 13.04.03

#### Cancellation of all claims

If all claims are cancelled during prosecution because of conflict proceedings, prior art or other reasons, and they have not been replaced by other claims, the examiner will issue a report rejecting the application for failure to comply with Section 34(2) of the Act. The report would be written under Rule 46, and carry a time limit of one to three months for response (See also 4.01.03).

### 13.05

#### AMENDMENTS AND RULE 49

Under Rule 49 every amendment made to an application must be accompanied by a written statement explaining the nature of the amendment and its purpose, or the manner in which the amendment overcomes an outstanding objection. If this statement is not provided, the CPO enters the amendment (except as indicated in 13.02.01 & 13.07) and the applicant is required to provide the necessary information. Where possible, the CPO indicates the type of information which, if it were supplied, would satisfy the requirements of Rule 49.

### 13.06

#### INCOMPLETE AND UNSATISFACTORY RESPONSES

Section 30 and Rule 46 provide for the

une nouvelle copie desdits dessins modifiés sera requise.

Les dessins ne peuvent être modifiés en demandant au BCB d'altérer la copie au dossier en attendant la soumission de nouvelles feuilles. Le requérant peut demander une modification différée telle que décrite précédemment ou il peut soumettre une copie de chaque feuille de dessins à être altérés montrant en rouge lesdites altérations.

Alternativement, le requérant peut demander que les dessins soient remplacés par des feuilles nouvelles à condition que sa demande soit accompagnée par lesdites feuilles nouvelles ainsi que des copies des dessins montrant les modifications y apportées en rouge.

### 13.04.03

#### Annulation de toutes les revendications

Si toutes les revendications ont été annulées durant la poursuite et n'ont pas été remplacées par d'autres, l'examineur rendra une décision rejetant la demande comme ne satisfaisant pas les exigences de l'article 34(2) de la Loi. Le rapport sera écrit en conformité à la règle 46, et accordera un délai de réponse de 1 à 3 mois (voir également le paragraphe 4.01.03).

### 13.05

#### CONDITIONS IMPOSÉES AUX MODIFICATIONS PAR LA RÈGLE 49

Aux termes de la règle 49, toute modification d'une demande doit être accompagnée d'une déclaration écrite qui en explique la nature ou énonce comment elle réduit l'objection à néant. Si cette déclaration fait défaut, le BCB insère la modification (sauf indication contraire tel qu'énoncé au paragraphes 13.02.01 et 13.07) et demande au requérant de fournir les renseignements nécessaires. Lorsque cela est possible, le BCB indique le genre de renseignements qui, s'ils étaient fournis, permettraient de satisfaire aux exigences de la règle 49.

### 13.06

#### RÉPONSES INCOMPLÈTES ET NON-SATISFAISANTES

Il est stipulé à l'article 30 et à la règle 46 qu'une



abandonment of an application that is not prosecuted by the applicant within six months of an examiner's action or such shorter time limit as may have been prescribed. If a shortened time limit is extended, the abandonment would occur at the expiry of the extended time limit. Under Rule 45(3) an application is deemed to be prosecuted only if the applicant makes a bona fide attempt to advance the application to allowance.

Rules 40(1), (2) and (3) define certain types of information an applicant may be requested to supply, and the kind of response that is acceptable to the CPO. Rule 40(4) provides for refusal of an application when the applicant's response is incomplete in regard to information requested under Rule 40.

A response to an examiner's action is considered by the examiner as soon as possible to determine if the response is complete and satisfactory. Paragraph 13.06.01 below indicates criteria for determining if an applicant has failed to prosecute an application within the meaning of Section 30 and Rule 46. Paragraph 13.06.02 describes the procedure followed by the CPO in declaring an application abandoned under Rule 45(3) and Section 30 or Rule 46. Inadvertent failure to make a complete response would not, of course, be a deliberate attempt to mislead or to delay prosecution.

#### 13.06.01

##### Responses and Rule 45(3)

Under Rule 45(3) the CPO may consider that an applicant has failed to prosecute an application after an examiner's action if the applicant purposely attempts to mislead or to delay prosecution by:

- (a) failing to deal with all the objections made by the examiner or failing to make satisfactory amendments to avoid those objections;
- (b) reintroducing claims to subject matter previously removed to overcome objections made by the examiner; or
- (c) adding informal or other obviously objectionable claims.

demande devient abandonnée si elle n'est pas poursuivie par le déposant dans les six mois qui suivent une décision de l'examineur (ou dans tout délai plus court qui aura pu être prescrit). Dans le cas d'une prolongation de délai, l'abandon surviendra à l'expiration dudit délai prolongé. Aux termes de la règle 45(3), une demande est considérée poursuivie si le déposant tente de bonne foi de la faire accepter.

Les paragraphes (1), (2) et (3) de la règle 40 définissent certains genres de renseignements qui peuvent être demandés à un déposant et le genre de réponses que le BCB peut accepter. Il est stipulé au paragraphe (4) qu'une demande doit être refusée lorsque la réponse du déposant ne donne pas la totalité des renseignements requis aux termes de la règle 40.

L'examineur étudie dès que possible la réponse à sa décision de façon à déterminer si elle est complète et satisfaisante. Le paragraphe 13.06.01 ci-dessous définit les critères qui doivent servir à déterminer si un déposant n'a pas poursuivi sa demande conformément aux dispositions de l'article 30 et de la règle 46. Le paragraphe 13.06.02 décrit la façon dont procède le BCB pour déclarer l'abandon d'une demande en vertu de la règle 45(3) et de l'article 30 ou de la règle 46. Le défaut, par inadvertance, de soumettre une réponse complète ne sera pas considéré, il va de soi, comme une tentative délibérée d'égarer ou de retarder la poursuite.

#### 13.06.01

##### Réponses visées par la règle 45(3)

Aux termes de la règle 45(3) le BCB est en droit de considérer qu'un déposant n'a pas poursuivi sa demande après décision de l'examineur s'il tente délibérément d'égarer ou de retarder la poursuite de sa demande:

- (a) en ne tenant pas compte de toutes les objections présentées par l'examineur ou en n'effectuant pas les modifications satisfaisantes pour lever ces objections,
- (b) en présentant de nouveau des revendications visant une matière retirée précédemment afin de lever les objections faites par l'examineur, ou
- (c) en ajoutant des revendications irrégulières ou manifestement inacceptables.

Under (a) above, a response does not have to present an amendment to overcome each objection but, if it does not, the response should specifically refute each objection for which an amendment is not presented.

### 13.06.02

#### Responses not in accordance with Rule 45(3)

If an examiner decides that a response to an action is not a bona fide attempt to advance the application to allowance, entry of the amendment is withheld. The examiner refers the file and the applicant's response through the Patent Appeal Board for an official ruling by the Commissioner. The Board gives the applicant the opportunity to present written argument or to appear before the Board to explain why the response should be considered a bona fide attempt to advance the application to allowance. If the Commissioner agrees with the examiner, the application is deemed abandoned under Section 30, or Rule 46(2) because of the applicant's failure to prosecute the application within the required time. If the Commissioner comes to a decision contrary to the examiner's position the amendment is entered and normal prosecution is resumed.

### 13.06.03

#### Rule 40

If a response is incomplete because information requested under Rules 40(1) and (2) is not supplied, and reasons for its absence are not given as required by Rule 40(3), the examiner will normally issue another report requiring full compliance with the Rules. Alternatively, the examiner may telephone the applicant if this would expedite prosecution. The applicant must then provide the information or state why it is not available.

Whenever an examiner has cause to believe that information requested under Rules 40(1) and (2) was available to an applicant and that the applicant wilfully withheld the information, a report is issued under Rule 46 advising the applicant accordingly. Applicant is required to satisfy the Commissioner within a prescribed time (normally one to three

L'alinéa (a) ci-dessus n'exige pas qu'une réponse présente une modification pour surmonter chaque objection, mais si elle ne le fait pas, la réponse doit réfuter spécifiquement chacune des objections qui ne fait pas l'objet d'une modification.

### 13.06.02

#### Réponses non-conformes aux exigences de la règle 45(3)

Si un examinateur juge qu'en réponse à une décision un déposant ne tente pas de bonne foi de faire accepter sa demande, il diffère l'inscription de la modification. L'examinateur renvoie le dossier et la réponse du déposant à la Commission d'appel des brevets afin que le commissaire statue officiellement sur la question.

La Commission donne au déposant la possibilité de présenter un exposé écrit ou de comparaître devant elle afin de donner les raisons pour lesquelles la réponse doit être considérée comme une tentative de bonne foi de faire accepter sa demande. Si le commissaire se range à l'avis de l'examinateur, la demande est censée être abandonnée aux termes de l'article 30 ou de la règle 46(2) car le déposant n'a pas poursuivi la demande dans les délais prescrits. Si le commissaire rend une décision contraire à celle de l'examinateur, la modification est inscrite et la poursuite de la demande reprend normalement.

### 13.06.03

#### Règle 40

Si une réponse est incomplète en ce sens qu'elle ne fournit pas les renseignements demandés conformément aux paragraphes (1) et (2) de la règle 40 et que les raisons pour lesquelles ils font défaut ne sont pas exposées comme le stipule la règle 40(3), l'examinateur demande généralement dans un nouveau rapport que la règle 40 soit entièrement respectée. Autre possibilité: l'examinateur peut téléphoner au déposant s'il pense que cela peut accélérer la poursuite de la demande. Celui-ci doit alors fournir les renseignements ou indiquer pourquoi ils ne sont pas disponibles.

Chaque fois qu'un examinateur a des raisons de croire qu'un déposant disposait des renseignements demandés en vertu des paragraphes (1) et (2) de la règle 40 et qu'il les a délibérément omis, un rapport établi conformément à la règle 46 informe le déposant en conséquence. Il lui enjoint de



months) that the information was not improperly withheld. If the applicant fails to provide a satisfactory response, the application is refused.

#### **13.06.04 PCT applications**

Refer to Chapter 22.

#### **13.07 REFUSAL OF AMENDMENTS**

The CPO refuses to enter amendments to applications under examination in the following circumstances:

- (a) The covering letter is so vague and incomplete that the amendment may not be readily or properly inserted.
- (b) The response to an examiner's action is not a bona fide attempt to advance the application to allowance and is therefore contrary to Rule 45(3). In this event the application would be considered abandoned, although the file would be referred to the Patent Appeal Board to confirm that the response is not bona fide, and the applicant given an opportunity to argue the matter before the Board.
- (c) During conflict proceedings, other than those permitted under Rule 68.
- (d) After allowance, if an amendment after allowance fee is required and has not been paid, or if the amendment adds new matter, requires a further search, or renders the allowed application unallowable or unsuitable for reproduction.
- (e) After the final fee has been paid. At this stage clerical errors may be corrected under Section 8 of the Act.
- (f) When a request is made to amend parts (3), (4), or (5) of Form 10 for a petition for reissue, unless the amendment merely corrects simple typographical errors which are obvious from the petition itself.

prouver au commissaire dans un délai prescrit (en général 1 à 3 mois) que les renseignements n'ont pas été illégitimement omis. La demande est refusée si le déposant ne donne pas de réponse satisfaisante.

#### **13.06.04 Demandes sous le PCT**

Voir le chapitre 22.

#### **13.07 REFUS DE MODIFICATIONS**

Le BCB refuse d'inscrire des modifications aux demandes sous examen dans les cas suivants:

- (a) La lettre d'accompagnement est si vague et si incomplète que la modification ne peut être inscrite de manière rapide et convenable.
- (b) En réponse à un rapport de l'examinateur, le requérant ne tente pas de bonne foi de faire accepter sa demande, allant par là à l'encontre de la règle 45(3). Dans ce cas, la demande sera considérée comme abandonnée quoique le dossier sera transmis à la Commission d'appel des brevets afin de confirmer le fait, donnant ainsi au demandeur l'opportunité de plaider sa cause devant la Commission.
- (c) Lors d'un conflit, exception faite pour les modifications permises par la règle 68.
- (d) Après l'acceptation, si une taxe de modification après acceptation est requise et qu'elle n'a pas été payée, ou si la modification ajoute de la matière nouvelle, demandant une recherche complémentaire, ou rend la demande acceptée inadmissible ou impropre à la reproduction.
- (e) Après que la taxe finale a été payée. A ce stade les erreurs d'écriture peuvent être corrigées en vertu de l'article 8 de la Loi.
- (f) Lorsque le requérant demande de modifier les parties (3), (4) ou (5) de la pétition pour redélivrance de la formule 10 des Règles, sauf si la modification corrige uniquement de simples erreurs typographiques qui sont manifestés dans la pétition elle-même.



### 13.08 AUTHORIZATION OF CORRECTIONS AND MINOR ERRORS

Except for amendments to titles under Rule 18(2), the CPO does not make any unauthorized corrections to applications. In the case of an application that is allowable but bears an inappropriate title, the CPO will change the title and notify the applicant of the change (See 5.02.03). Authorization of corrections should normally be in the form of a letter from the applicant or his agent. In the case of minor corrections, oral authorization (including a telephone call) is sufficient. The CPO does not require correction of minor errors in the specification, such as obvious spelling errors, mispunctuation and letter inversion. If not corrected by the agent they will appear in the printed copy of the patent. However, if the examiner is making other objections, minor errors may be pointed out in the report, but will not be corrected without authorization from the applicant. Errors that are in any way critical are objectionable, and must be corrected.

### 13.09 AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE

Rules 11, 52, 55, 76 and Schedule II govern amendments after allowance. An amendment after allowance must not render the application unallowable or unsuitable for reproduction. It must not alter the drawings or specification so that they are rendered contrary to the Act or Rules, nor be such as to necessitate further reports or searches of the prior art.

An amendment after allowance that broadens the scope of the claims or changes the point of invention so that something additional or different is claimed, is refused where the change would necessitate a further consideration of the art on record, a new search, or detailed examination of the new claims or amendment. This would apply not only to changes to the claims, but also to additions to or deletions from the disclosure or drawings which have the effect of broadening the scope of the claims or shifting the point of invention.

### 13.08 AUTORISATION DE CORRECTIONS ET ERREURS MINIMES

Exception faite des modifications du titre conformément à la règle 18(2), le BCB n'effectue sur les demandes aucune correction non autorisée. Dans le cas d'une demande acceptable portant un titre non-approprié, le BCB changera ledit titre et en avisera le demandeur (voir le paragraphe 5.02.03). L'autorisation de correction doit normalement se présenter sous la forme d'une lettre du requérant ou de son agent. Dans le cas d'erreurs minimales il suffit d'une autorisation orale, y compris un appel téléphonique. Le BCB ne demande pas à ce que soient corrigées dans le mémoire descriptif les erreurs minimales comme fautes d'orthographe évidentes, erreurs de ponctuation et inversions de lettres. Si elles ne sont pas corrigées par l'agent, elles apparaîtront dans l'exemplaire imprimé du brevet. Toutefois, si l'examineur présente d'autres objections il peut indiquer les erreurs dans le rapport, mais il ne les corrigera pas sans l'autorisation du requérant. Les erreurs qui présentent un caractère décisif sont inadmissibles et doivent être corrigées.

### 13.09 MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION

Les modifications après acceptation relèvent des règlements 11, 52, 55, 76 et de l'annexe II. Une modification après acceptation ne doit pas rendre la demande inacceptable ou impropre à la reproduction. Elle ne doit pas modifier les dessins ou le mémoire descriptif de manière à les mettre en contradiction avec la Loi ou les Règles ni être de nature à nécessiter de nouveaux rapports ou de nouvelles recherches relativement aux réalisations antérieures.

Une modification après acceptation est refusée si elle étend la portée des revendications ou apporte des changements tels que quelque chose d'additionnel ou de différent soit revendiqué, lorsque lesdits changements nécessitent la reconsidération des réalisations déjà citées, une nouvelle recherche ou un examen détaillé des nouvelles revendications ou de la nouvelle modification. Ceci s'applique non seulement aux changements apportés aux revendications mais également aux ajouts ou retranchements de la divulgation ou des dessins qui auraient pour effet

In addition, Rule 52 must be satisfied. Only matter that is reasonably to be inferred from the specification or shown in the drawings may be entered into the disclosure, and only matter described in the disclosure may be added to the drawings.

### 13.10 SUBMISSION OF AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE

Delayed amendments (i.e. amendments that are entered by hand in the CPO pending submission of fresh sheets) are not permitted after allowance. Amendments after allowance must be submitted on fresh sheets before they can be accepted and be in a form that is suitable for reproduction. Nevertheless, minor hand-entered corrections are permitted provided they are strictly limited in nature and do not leave the pages crowded or untidy. Only three or fewer words per page may be altered in this fashion, and the pages are printed showing the inked-in corrections.

Amendments after allowance are sometimes incorporated in retyped pages supplied after allowance to comply with Rules 75(2) and 19. If the information in the new pages differs from that in the text on file at the time of allowance, the applicant must submit a duplicate of each new page and must specifically indicate every amendment by underlining the proposed changes in the duplicate or by submitting a list of changes.

An amendment after allowance that is acceptable as to subject matter is refused if it contains incomplete pages, clerical errors, ambiguous or erroneous instructions, pages unsuitable for reproduction, informal claims or other objectionable matter. Normally the applicant is advised that the amendment would be entered if it were submitted in proper form. If, however, there is insufficient time to advise the applicant before the final fee falls due, the matter is referred to the Director of examination to determine the status of the application.

d'étendre la portée desdites revendications ou d'altérer la nature de l'invention.

En outre, il est nécessaire de se conformer à la règle 52. Seule une matière qui peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif ou qui est indiquée dans les dessins peut être insérée dans la divulgation, et seule une matière décrite dans la divulgation peut être ajoutée au dessin.

### 13.10 SOUMISSION DE MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION

Les modifications différées (celles qui sont inscrites à la main par le BCB en attendant la présentation de nouvelles feuilles) ne pourront être permises après l'acceptation. Les modifications après acceptation doivent être présentées sur de nouvelles feuilles avant de pouvoir être acceptées, et doivent être rédigées d'une manière propre à la reproduction. Néanmoins, il est permis de faire de petites corrections manuscrites à condition qu'elles soient très limitées et qu'elles n'encombrent pas les pages de façon désordonnée. Il est possible de modifier ainsi un maximum de 3 mots par page et les pages imprimées porteront les corrections faites à l'encre.

Les modifications après acceptation sont parfois incluses dans les pages redactylographiées fournies après l'acceptation de façon à se conformer aux Règles 75(2) et 19. Si les renseignements dans les nouvelles pages diffèrent du texte déposé au moment de l'acceptation, le demandeur doit présenter un double de chaque nouvelle page et doit indiquer clairement toute modification en soulignant les changements proposés dans le double, ou en présentant une liste de ceux-ci.

Une modification après acceptation qui est acceptable de par sa matière peut être refusée si elle contient des pages incomplètes, des erreurs d'écriture, des inscriptions ambiguës ou erronées, des pages impropres à la reproduction, des revendications informelles ou autres objets inacceptables. Normalement le demandeur est informé de ce que la modification pourrait être inscrite si elle était présentée de manière appropriée. Cependant, s'il n'y a pas suffisamment de temps pour en informer le demandeur avant l'échéance de la taxe finale, cette modification est renvoyée au directeur de l'examen qui déterminera l'état de la demande.



### **13.11 AMENDMENT AFTER ALLOWANCE PROCEDURE**

The examiner rules on the admissibility of each amendment after allowance and, subject to the approval of the Section Head, the amendment is refused or entered. If the amendment is acceptable, the copy is checked for suitability for reproduction and fresh pages are called for if necessary.

When the examiner decides that an amendment after allowance is improper, the applicant is so advised by letter. The letter indicates to the applicant those parts of the amendment that are objectionable and those that are acceptable. Occasionally, minor corrections that can be made apart from the rest of the amendment are entered at this time, and the letter further advises the applicant of this fact.

### **13.12 FEES FOR AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE**

No fee is required for mere correction of obvious clerical errors or changes in title. In other circumstances an amendment after allowance fee is required before an amendment after allowance can be considered.

Provided an amendment after allowance fee was paid with an original amendment after allowance which was refused, no further fee is required if the applicant resubmits the same amendment after allowance corrected as to informalities or with further argument as to why the amendment should be accepted. If, however, in resubmitting the amendment after allowance, significant alterations are made, the new submission is treated as a separate amendment after allowance requiring its own fee.

### **13.13 AMENDMENT AFTER PAYMENT OF FINAL FEES**

Generally applications may not be amended after the final fee has been applied, although

### **13.11 PROCESSUS DE MODIFICATION APRÈS ACCEPTATION**

L'examineur se prononce sur l'acceptabilité de chaque modification après acceptation et, sous réserve de l'approbation du chef de section, il refuse la modification ou la fait inscrire. Si la modification est acceptable, on vérifie si la copie est propre à la reproduction, et l'on réclame de nouvelles pages au besoin. Lorsque l'examineur décide qu'une modification après acceptation est irrecevable, le demandeur en est informé par lettre. Celle-ci indique au demandeur les parties de la modification qui ne sont pas acceptables et celles qui le sont. Si la modification fait état de corrections mineures qui peuvent être faites indépendamment du reste de la modification, ces dernières seront inscrites à ce moment et la lettre expédiée au demandeur l'informerá en conséquence.

### **13.12 TAXES APPLICABLES AUX MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION**

Aucune taxe n'est exigible pour la simple correction d'erreurs d'écriture manifestes, ou des changements dans le titre. Dans les autres cas, une taxe pour inscription d'une modification après acceptation sera exigible de même avant que cette modification puisse être envisagée.

A la condition qu'une taxe de modification après acceptation ait été versée concurremment à une telle modification originale, laquelle a été refusée, aucune taxe additionnelle ne sera requise, si le demandeur resoumet la même modification corrigée quant aux informalités ou accompagnée d'arguments additionnels démontrant l'acceptabilité de ladite modification après acceptation. Si toutefois, lors de la soumission de la modification après acceptation, des altérations importantes y sont faites, la nouvelle soumission est traitée comme une modification après acceptation séparée requérant sa propre taxe.

### **13.13 MODIFICATIONS POSTÉRIEURES AU PAIEMENT DES TAXES FINALES**

D'une façon générale, les demandes ne peuvent être modifiées une fois que la taxe finale a été



clerical errors may be corrected as provided for by Section 8.

Reissue applications, applications that have been withdrawn from issue or that have been restored (or reinstated following forfeiture and subsequent abandonment) require special consideration. In the case of these applications for which the final fee has been paid, the full six-month post-allowance period is not available to permit calling for new sheets and hence delayed amendments are not permissible. Such applications may be amended only under the procedure outlined in 13.04.

réglée quoique les erreurs d'écritures puissent être corrigées comme prévu à l'article 8.

Les demandes de redélivrance, de même que les demandes retirées au moment de la délivrance ou qui ont été restaurées (ou rétablies à la suite de déchéance et d'abandon subséquent) demandent une attention toute spéciale. Dans le cas de demandes pour lesquelles les taxes finales ont été payées, le délai complet de six mois suivant l'acceptation n'est plus disponible pour demander la soumission de nouvelles pages et ainsi des modifications différées ne sont pas permises. De telles demandes ne peuvent être modifiées qu'en suivant le processus décrit au paragraphe 13.04.







**14.01****REISSUE (SECTION 47, RULES 81 AND 82)**

Reissue is a mechanism whereby a defective patent can be corrected. It may result in broader or more restricted protection depending on the nature of the correction.

Alternatively, reexamination procedure set forth in Section 48 of the Patent Act may be employed to restrict claims of a patent in view of prior art any time during the life of the patent. For reexamination procedure refer to Chapter 20.

Section 47(1) of the Patent Act confers on a patentee the right to apply within 4 years from the date of issue of a patent for the reissue of a patent that "is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description or specification, or by reason of the patentee claiming more or less than he/she had a right to claim as new, but at the same time it appears that the error arose from inadvertence, accident or mistake without any fraudulent or deceptive intention". The reissued patent must be for the same invention as the original.

A reissue must be confined to that invention which was completely conceived and formulated by the inventor before the application for the original patent was filed, and to that invention which the patentee attempted to describe and claim in the original application but which, owing to error arising from inadvertence, accident or mistake, he/she failed to do perfectly. Further, whenever a reissue contains claims that are broader than the claims in the original patent, they must be directed to what the patentee was attempting to protect in the original patent.

**14.02****DIVISION OF A REISSUE APPLICATION**

Under Section 47(3) an applicant may file separate applications for distinct parts of the invention covered by the original patent being reissued. All of the reissue applications must be filed in the CPO within four years from the date of issue of the original patent. The

**14.01****REDÉLIVRANCE (ARTICLE 47, RÈGLES 81 ET 82)**

La redélivrance est un moyen par lequel un brevet défectueux peut être corrigé. Le résultat peut être une protection plus large ou plus restreinte dépendant de la nature de la correction.

Le réexamen en vertu de l'article 48 peut être employé pour limiter les revendications d'un brevet en vertu d'antériorités en tout temps durant la vie du brevet. Voir le chapitre 20 sur le processus de réexamen.

L'article 47(1) de la Loi sur les brevets confère à un breveté le droit de solliciter, dans un délai de 4 ans à compter de la date de délivrance du brevet, la redélivrance d'un brevet qui «est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description ou spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper». Le brevet redélivré doit avoir pour objet la même invention que le brevet original.

Une redélivrance doit être limitée à l'invention que l'inventeur a complètement conçue et formulée avant le dépôt de la demande de brevet originale ainsi qu'à l'invention que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer dans ladite demande originale mais que, dû à une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise il n'a pu parvenir à faire parfaitement. De plus, lorsqu'une redélivrance contient des revendications plus larges que celles du brevet original, elles doivent viser ce que le breveté a tenté de protéger dans ledit brevet original.

**14.02****DIVISION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE**

Conformément à l'article 47(3), un demandeur peut déposer des demandes séparées visant des parties distinctes de l'invention à laquelle s'applique le brevet original faisant l'objet d'une redélivrance. Toutes les demandes de redélivrance doivent être déposées au BCB dans les quatre ans

separate reissue applications must also all have been filed before the effective date of surrender of the original patent grant; i.e. before the grant of a reissue patent based on any one of them.

The CPO will not call for division of a reissue application under Section 36(2) nor will an applicant be permitted to use the provisions of this Section during the reissue process under Section 47.

#### **14.03 REISSUE OF A REISSUED PATENT**

A reissued patent may itself be reissued provided the application to reissue is filed within four years of the date of the original patent (not of the reissue patent), and provided the invention is that for which patent protection was sought in the original patent. A reissue patent may not be withdrawn after it has been issued in favour of the original patent.

#### **14.04 REISSUE AND NEW MATTER**

The disclosure must not add new subject matter that was not part of the original invention. Subject matter that is properly inferable from the original specification and drawings and that could have been entered under Rule 52 may be accepted. New matter discovered after the date of the filing of the original application may not be added by reissue, as there was no attempt to protect such subject matter in the original patent.

#### **14.05 CLAIMS IN REISSUE PATENT**

Not only may an applicant claim less than what was claimed in the original patent, but he/she may also claim more. In both instances the following conditions must be complied with;

de la date de délivrance du brevet original. Toutes les demandes distinctes de redélivrance doivent aussi avoir été déposées avant la date de l'abandon du brevet original, c'est-à-dire avant la redélivrance d'un brevet fondé sur n'importe laquelle desdites demandes.

Le BCB ne demandera pas la division d'une demande de redélivrance conformément à l'article 36(2), et il sera interdit à tout demandeur d'avoir recours aux dispositions dudit article dans le cadre des formalités de redélivrance au titre de l'article 47.

#### **14.03 REDÉLIVRANCE D'UNE REDÉLIVRANCE**

Un brevet redélivré peut lui-même faire l'objet d'une redélivrance pourvu que la demande de redélivrance soit déposée dans les quatre ans de la date du brevet original (et non pas du brevet redélivré) et pourvu qu'il s'agisse de l'invention pour laquelle on ait cherché à obtenir protection par l'entremise du brevet original. Une redélivrance ne peut être retirée une fois qu'elle a été délivrée en remplacement du brevet original.

#### **14.04 MATIÈRE NOUVELLE ET REDÉLIVRANCE**

La divulgation ne doit pas faire intervenir de la nouvelle matière qui ne faisait pas partie de l'invention originale. Toutefois, toute matière qui peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif original et des dessins et qui aurait pu être inscrite conformément à la règle 52 peut être acceptée. Cependant, toute nouvelle matière découverte après la date de dépôt de la demande originale ne peut être ajoutée par le truchement d'une redélivrance, puisqu'il n'y avait aucune tentative de protéger cette matière dans le brevet original.

#### **14.05 REVENDEICATIONS DANS UNE REDÉLIVRANCE**

Non seulement un inventeur peut-il y revendiquer moins que ce qui était revendiqué dans le brevet original mais il peut également y revendiquer plus. Dans les deux situations il doit toutefois remplir les conditions suivantes:



(a) The new claims must be directed to the same invention that the applicant attempted to protect in the original patent.

(b) There must not have been a complete failure to disclose in the original patent the real invention which is the subject matter of the new claims.

#### 14.06

### REISSUE HAVING CLAIMS OF A DIFFERENT CLASS

A reissue of the patent may be allowed in order to permit claims of different categories (product, process, apparatus and use of product) to be added provided that the new claims are for the same invention as in the original patent and the combination of claims are in the categories as specified by Rule 58.

#### 14.07

### REASONS WARRANTING REISSUE

The fundamental questions to be put in deciding whether a reissue is in order are (a) whether a bona fide mistake had been made resulting in a failure to obtain protection for the invention actually made by the inventor, and (b) whether there had been a complete failure to disclose that invention in the original description, including specification and drawings. The answer to the first must be "yes", and to the second "no". It must be apparent from the petition or supporting documents that the inventor had intended to protect the invention. It must not be apparent that he had not intended to protect the invention.

The following are some examples of situations where a reissue would be in order (assuming the other requirements for reissue are satisfied).

#### 14.07.01

##### Failure to claim the invention

The original patent did not accurately put into words what had been the intention of the patentee to protect at the time of issue, because the patent agent had failed to

(a) Les nouvelles revendications doivent viser la même invention que l'inventeur a tenté de protéger dans le brevet original.

(b) Il ne doit pas y avoir eu absence totale de divulgation dans le brevet original, de l'invention réelle qui fait l'objet des nouvelles revendications.

#### 14.06

### REDÉLIVRANCE CONTENANT DES REVENDICATIONS DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES

La redélivrance d'un brevet peut être permise afin d'inclure différentes catégories de revendications (produit, procédé, appareil ou usage d'un produit) pourvu que les nouvelles revendications visent la même invention que dans le brevet original et que la combinaison des revendications fasse partie des catégories spécifiées à la règle 58.

#### 14.07

### MOTIFS JUSTIFIANT UNE REDÉLIVRANCE

Les questions fondamentales à se poser afin de décider si une redélivrance doit être accordée sont, à savoir; (a) si une erreur faite de bonne foi, a résulté en l'obtention d'une protection inadéquate de l'invention réalisée par l'inventeur et (b) s'il y a eu manque complet de description de cette invention dans la description originale, incluant le mémoire descriptif et les dessins. La réponse à la première question doit être «oui» et à la seconde «non». La pétition ou tous documents à l'appui doivent faire ressortir le fait que le demandeur avait l'intention de protéger ladite invention. Il ne doit toutefois pas être manifeste que le demandeur n'avait pas l'intention de protéger l'invention.

Les exemples ci-dessous illustrent des situations où une redélivrance serait justifiée (en supposant que les autres exigences pour l'obtention d'une redélivrance soient satisfaites).

#### 14.07.01

##### Défaut de revendiquer l'invention

Le brevet original n'exprimait pas en mots d'une façon précise, ce que le breveté avait eu l'intention de protéger au moment de l'émission dudit brevet, et ce, parce que l'agent de brevet n'avait pas réussi



comprehend and claim the invention properly (Curl-Master v. Atlas Brush; S.C. May 23, 1967).

#### 14.07.02

##### **Failure to claim broadly**

The patentee wishes to claim a subcombination which had been claimed only as part of a combination, provided the subcombination cannot perform in an environment different from that of the combination claimed.

The patentee wishes to add claims supported by the original disclosure and intermediate in scope between broad claims cancelled during prosecution of the original application in view of art cited by the examiner and the broadest claim of the patent granted on the original application.

#### 14.07.03

##### **Claiming too broadly**

The patentee wishes to narrow the scope of the invention protected by amendment of the specification to delete matter the patentee had no right to claim. For instance, he may wish to narrow the scope of the claims because of art discovered after the patent issued.

#### 14.07.04

##### **Adding narrower claims**

The patentee wishes to add claims of narrower scope than those in the original patent while still retaining the broad claims of the patent, provided intent to protect the invention of the narrower claims in the original patent can be shown. This is treated as a case of "insufficient specification", since "specification" includes both disclosure and claims.

#### 14.07.05

##### **Insufficient description**

The patentee wishes to amend the description of an original patent in which the invention

à comprendre et à revendiquer adéquatement l'invention (Curl-Master v. Atlas Brush; S.C. le 23 mai/67).

#### 14.07.02

##### **Défaut de revendiquer d'une façon large**

Le breveté désire revendiquer une sous-combinaison, laquelle n'a été revendiquée que comme partie d'une combinaison, à la condition que ladite sous-combinaison ne puisse opérer dans un environnement différent de celui de la combinaison revendiquée.

Le breveté désire ajouter des revendications s'appuyant sur la divulgation originale et de portée intermédiaire entre les revendications larges rejetées au cours de la procédure d'examen de la demande originale à cause de l'antériorité citée par l'examineur et la revendication la plus large du brevet concédé pour la demande originale.

#### 14.07.03

##### **Revendications de portée trop étendue**

Le breveté désire restreindre la portée de l'invention protégée en modifiant le mémoire descriptif de façon à en supprimer toute matière que le breveté n'avait pas le droit de revendiquer. Ainsi il peut désirer restreindre l'étendue des revendications, ayant découvert des documents pertinents à la suite de l'émission du brevet.

#### 14.07.04

##### **Ajout de revendications plus restreintes**

Le breveté désire ajouter des revendications dont la portée est plus restreinte que celles des revendications contenues dans le brevet original, tout en conservant ces dernières. Ceci est possible à la condition qu'il puisse démontrer qu'il avait l'intention, dans le brevet original de protéger l'invention telle que revendiquée dans lesdites revendications restreintes. Ceci est considéré comme une situation impliquant un «mémoire descriptif insuffisant» puisque le «mémoire descriptif» inclut et la divulgation et les revendications.

#### 14.07.05

##### **Description insuffisante**

Le breveté désire modifier la description d'un brevet original revendiquant une invention,

had been claimed but not adequately shown or described.

#### 14.08

#### UNACCEPTABLE REASONS FOR REISSUE

Reissue is not permitted:

(a) to add newly discovered matter;

(b) to reassert claims deliberately cancelled during the prosecution of the original patent in the face of an objection from the examiner, and with full knowledge of the relevant facts;

(c) to insert claims broader in scope than claims deliberately cancelled during the prosecution of the original patent because of an objection made by the examiner, and with full knowledge of the relevant facts;

(d) to insert claims of the same scope as the original claims, and which provide the same protection as was provided by the original claims;

(e) to reassert claims divided out because of a requirement for division made during the prosecution of the original patent where the patentee had full knowledge of the relevant facts;

(f) to correct misjoinder of inventors; misjoinder per se is not a reason to reissue an application, but misjoinder may be corrected when reissuing a patent on other acceptable grounds irrespective of when the misjoinder was discovered;

(g) because the CPO failed to declare a conflict;

(h) to obtain a convention date;

(i) to take advantage of intervening legislation or court judgments, for example the amended Patent Act;

(j) to change the claims because the patent is being circumvented by others, unless the applicant can show the intent to protect in the original patent what is claimed in the reissue, but the failure to do so being by reason of

laquelle n'y a été adéquatement illustrée ou décrite.

#### 14.08

#### RAISONS INACCEPTABLES AUX FINS DE REDÉLIVRANCE

Une redélivrance n'est pas permise:

(a) afin d'ajouter de la matière nouvellement découverte;

(b) afin de réintroduire des revendications délibérément annulées durant la poursuite du brevet original, suite à une objection de la part de l'examineur, et ce, en pleine connaissance des faits pertinents;

(c) afin d'insérer des revendications de portée plus étendue que celle des revendications délibérément annulées durant la poursuite du brevet original à la suite d'une objection de l'examineur, et ce, en pleine connaissance des faits pertinents;

(d) afin d'introduire des revendications de même portée que celle des revendications originales et qui confèrent la même protection que celle desdites revendications originales;

(e) afin de réintroduire des revendications enlevées par suite d'une demande de division faite durant la poursuite du brevet original, alors que le breveté était en pleine connaissance des faits pertinents;

(f) afin de corriger l'adjonction d'inventeurs; l'adjonction fautive en elle-même n'est pas une raison justifiant une redélivrance toutefois, elle peut être corrigée lors de la redélivrance d'un brevet pour d'autres raisons indépendamment du temps où ladite adjonction fautive fut découverte;

(g) parce qu'en l'occurrence, le BCB n'a pas déclaré de conflit;

(h) afin d'obtenir une date de priorité conventionnelle;

(i) afin de prendre avantage de toute législation ou décision de cour intervenues entretemps, par exemple la Loi modifiant la Loi sur les brevets;

(j) afin de changer les revendications parce que le brevet est contourné par d'autres, à moins que le



error arising from inadvertence, accident or mistake.

There may well be other reasons advanced for reissue which are not acceptable. An overall consideration is whether the applicant intended to protect subject matter but unintentionally failed to do so.

#### 14.09

#### THE PETITION FOR REISSUE

The petition must set out fully the defects in respect of which the patent is defective or inoperative and the facts as to how the errors arose (See Rule 81 and Form 10). The applicant must satisfy the CPO that there was an intent to protect in the original patent what is claimed in the reissue; otherwise reissue is not permitted. If this is not obvious from the original petition, the examiner requires evidence to that effect. The applicant may not make amendments based on facts not set forth in the petition, nor add new facts to the petition for reissue.

Parts (3), (4) and (5) of Form 10 may not be amended after the petition for reissue is filed, other than to correct simple typographical errors obvious from the document itself. If additional evidence supporting the facts presented in the petition is submitted, it may be put on file but not added to the petition itself. If the facts presented in parts (3), (4) and (5) of the petition subsequently prove to be incorrect, the only way to make corrections is to file a completely new application for reissue (if time still permits), and to pay new filing fees. Section 47 does not provide for amendments of the petition which significantly change the "defect(s)" and the reasons therefor after the statutory four year time limit has expired.

Part 2 of the petition may be amended to indicate that the patent is defective by reason of insufficient specification if the petitioner had incorrectly stated that the defect related to having claimed less than there was a right to claim. This may arise when the applicant

demandeur puisse démontrer qu'il avait l'intention de protéger dans le brevet original ce qu'il revendique dans la redélivrance, et l'omission de ce faire étant par inadvertance, accident ou méprise.

Il se peut qu'il y ait d'autres raisons ne justifiant pas une redélivrance. La considération primordiale demeure toutefois à savoir si le demandeur avait l'intention de protéger la matière en question mais ne l'a pas fait, et ce, d'une manière non-intentionnelle.

#### 14.09

#### LA PÉTITION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE

La pétition doit décrire d'une façon complète les défauts qui font que le brevet est défectueux ou inopérant ainsi que les faits qui ont donné lieu aux erreurs (voir la règle 81 et la formule 10). Le demandeur doit démontrer à la satisfaction du BCB qu'il avait eu l'intention de protéger dans le brevet original, ce qu'il revendique dans la redélivrance, autrement la redélivrance est refusée. Si les faits précédents ne sont pas évidents dans la pétition originale, l'examineur exige la preuve de ces faits. Le demandeur ne peut pas faire de modifications basées sur des faits non décrits dans la pétition, ni ajouter de nouveaux faits à la pétition d'une redélivrance.

Les paragraphes (3), (4) et (5) de la formule 10 ne peuvent faire l'objet de modifications une fois que la pétition d'une redélivrance est déposée, autres que la correction de simples erreurs d'écritures évidentes en vue du document lui-même. Advenant la sousmission de preuve additionnelle étayant les faits présentés dans la pétition, ladite preuve peut être versée au dossier mais non ajoutée à la pétition proprement dite. Si les faits présentés aux paragraphes (3), (4) et (5) de la pétition s'avèrent subséquentement incorrects, la seule façon d'y apporter une correction consiste à déposer une nouvelle demande complète de redélivrance (si le temps le permet) et de payer de nouvelles taxes de dépôt. L'article 47 ne prévoit pas de modifications à la pétition qui changeraient les «défauts» et leurs raisons d'une façon significative, passé le délai statutaire de quatre ans pour ce faire.

Le paragraphe 2 de la pétition peut être modifié de façon à indiquer que le brevet est défectueux par suite d'un mémoire descriptif insuffisant si le



wishes to add narrower claims to an application while still retaining broad claims in the reissue application.

demandeur a incorrectement énoncé que le défaut avait trait au fait qu'il avait revendiqué moins que ce qu'il avait le droit de revendiquer. Cette circonstance peut se présenter lorsque le demandeur désire ajouter des revendications restreintes tout en conservant les revendications larges dans sa demande de redélivrance.

#### 14.10

### EXAMINATION OF REISSUE APPLICATIONS

Provided it is complete (see 4.02), a reissue application is given priority of examination (see 2.05.06).

A reissue application for a patent resulting from an application filed before October 1st, 1989 shall be dealt with in accordance with the provisions of the Patent Act as it read immediately before the coming into force of the amended Patent Act.

#### 14.10

### EXAMEN DES DEMANDES DE REDÉLIVRANCE

A condition d'être complète (voir paragraphe 4.02) une demande de redélivrance obtient la priorité à l'examen (voir paragraphe 2.05.06).

Une demande de redélivrance d'un brevet octroyé avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 sera traitée selon les dispositions de la Loi sur les brevets dans sa version antérieure à la date de promulgation de la Loi modifiant la Loi sur les brevets.

#### 14.10.01

#### The petition

The petition for reissue is studied carefully to determine whether the reasons for reissue advanced by the applicant are adequate (see 14.07 and 14.08, Rule 81).

#### 14.10.01

#### La pétition

On étudie avec soin la pétition d'une redélivrance afin de déterminer si les raisons avancées par le demandeur pour l'obtention d'une telle redélivrance sont adéquates (voir les paragraphes 14.07 et 14.08 ainsi que la règle 81).

#### 14.10.02

#### Conditions of examination

Reissue applications are subject to examination (*Farbwerke Hoechst v. Commissioner*, (1966) Ex. C.R. 94 at 112-113; (1966) S.C.R. 604 at 611). If new art is discovered which should have been applied against the original application, the reissue application will be rejected if the art is pertinent. A review of the prosecution of the original patent is necessary when examining a reissue application.

#### 14.10.02

#### Conditions d'examen

Les demandes de redélivrance sont sujettes à examen (*Farbwerke Hoeschst v. Commissioner*, 1966 Ex. C.R. 94; à 112-113; 1966 S.C.R. 604 à 611). Si de nouveaux documents, lesquels auraient dû être cités en opposition à la demande originale sont découverts, ils sont cités en opposition à la demande de redélivrance. La demande de redélivrance sera rejetée si les documents cités sont pertinents. Une révision complète de la poursuite du brevet original est nécessaire lors de l'examen d'une demande de redélivrance.

A reissue application is examined without the filing of a request for examination or the payment of an examination fee (Rule 38.1(7)). No maintenance fees apply to a reissue application (Rule 76.1(7)), but any maintenance fees which are applicable to the patent which is the subject of the reissue application remain payable.

Une demande de redélivrance est examinée sans le dépôt d'une requête d'examen ou le paiement d'une taxe d'examen (règle 38.1(7)). Les taxes de maintien ne s'appliquent pas aux demandes de redélivrance (règle 76.1(7)) mais toute taxe de maintien applicable au brevet qui fait l'objet de redélivrance doit être acquittée.

**14.10.03****Review by Division Chief**

At the time an examiner first acts on a reissue application, whether such action is a report or allowance, the examiner forwards the application with the proposed report or recommendation for allowance through the usual channels to the Division Chief. The latter reviews the report or recommendation for allowance and the reasons advanced in the petition for reissue to determine if the examiner has correctly assessed whether the request for reissue as advanced in the petition is proper or not.

**14.10.04****Reissue and conflict**

A reissue application may be placed into conflict with a copending application filed before October 1st, 1989. A reissue application may also be placed into conflict with a copending application filed after the coming into force of the amended Act, only if the application for the original patent was filed before October 1st, 1989.

Claims in an ordinary application are not normally offered for conflict to the applicant of a reissue application if they relate to an invention incidentally disclosed in the patent being reissued, and not to the invention protected by it. Where there is uncertainty as to whether a conflict should be initiated, the question is to be referred to the Division Chief for decision on the point.

If, in a conflict between a reissue application and an application which had been copending with the original application, the copending conflicting application is successful, it will be allowed despite the grant of the original patent. The Fry decision applies (see 10.09). But if unsuccessful, the copending conflicting application will not be allowed.

**14.11****DISCLAIMER (SECTION 48 AND FORM 15)**

A disclaimer is an amendment to a patent in which the patentee renounces the entitlement

**14.10.03****Révision par le chef de division**

Lorsqu'un examinateur rend une première décision sur une demande de redélivrance, qu'il s'agisse d'un rapport ou d'une acceptation, ce dernier soumet le rapport ou la recommandation d'acceptation proposés au chef de division par le truchement des canaux usuels. Ce dernier revise ledit rapport ou ladite recommandation ainsi que les raisons avancées dans la pétition de la demande de redélivrance afin de vérifier la rectitude de l'évaluation de l'examinateur en ce qui a trait à la requête de redélivrance telle que présentée dans la pétition.

**14.10.04****Redélivrance et conflit**

Une demande de redélivrance peut faire l'objet d'un conflit avec une autre demande en instance déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. Une demande de redélivrance peut aussi faire l'objet d'un conflit avec une autre demande en instance déposée après l'entrée en vigueur de la Loi modifiée, seulement si la demande du brevet original a été déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989.

Normalement, des revendications contenues dans une demande ordinaire ne sont pas offertes au demandeur d'une redélivrance pour fin de conflit, ces dernières n'ont trait qu'à une invention décrite incidemment dans le brevet faisant l'objet de la redélivrance, et non à l'invention protégée par ledit brevet. En cas de doute à savoir si un conflit doit être déclaré, on réfère la question au chef de division qui rendra une décision à ce sujet.

Si, lors d'un conflit impliquant une demande de redélivrance et une autre demande qui était en instance en même temps que la demande originale correspondant à la demande de redélivrance, ladite autre demande obtient du succès, elle sera acceptée en dépit de la concession du brevet original faisant l'objet d'une demande de redélivrance. Ici la décision re: Fry s'applique (voir le paragraphe 10.09). Dans le cas contraire, elle ne sera pas acceptée.

**14.11****RENONCIATION (ARTICLE 48 ET FORMULE 15)**

Une renonciation consiste en une modification apportée à un brevet dans laquelle le breveté



to some of the subject matter claimed. In filing, form 15 should be used in duplicate, by the patentee or the legal representative and attested by one or more witnesses.

#### 14.12 JURISPRUDENCE

The following decision of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Whitely v. Gowdey (1885) 5 CLT 327

Withrow v. Malcolm (1884) 6 OR 12

Hunter v. Carrick (1881) 28 Grant 489; 10 Ont. AR449; 11 S.C.R. 300

Auer Incandescent v. O'Brien (1897) 5 Ex. C.R. 243

Hambly v. Albright and Wilson (1902) 7 Ex. C.R. 363

Copeland-Chatterson v. Paquette (1906) 10 Ex. C.R. 410; (1907) 38 S.C.R. 451 (Disclaimer)

Leonard v. Commissioner of Patents (1914) 14 Ex. C.R. 351

Northern Shirt v. Clark (1917) 17 Ex. C.R. 273 (Disclaimer)

Dominion Chain v. McKinnon Chain (1918) 17 Ex. C.R. 255; (1919) 58 S.C.R. 121 (Disclaimer)

Detroit Fuse v. Metropolitan Eng. (1922) 21 Ex. C.R. 276

Flexlume Sign Co. V. Macey Sign (1924) 4 D.L.R. 49 (Disclaimer)

Bergeron v. De Kermor (1927) Ex. C.R. 181

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239

Nu-Tec v. Hearst (1930) 380WN2; 390WN 110

Schweyer Electric v. New York Central (1934)

renonce à ses droits sur une partie de la matière revendiquée. Elle doit être déposée à l'aide de la formule 15, remplie en double exemplaire, par le breveté ou par son représentant juridique et certifiée par un ou plusieurs témoins.

#### 14.12 JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Whitely v. Gowdey (1885) 5 CLT 327

Withrow v. Malcolm (1884) 6 OR 12

Hunter v. Carrick (1881) 28 Grant 489; 10 Ont. AR449; 11 S.C.R. 300

Auer Incandescent v. O'Brien (1897) 5 Ex. C.R. 243

Hambly v. Albright and Wilson (1902) Ex. C.R. 363

Copeland-Chatterson v. Paquette (1906) 10 Ex. C.R. 410; (1907) 38 S.C.R. 451 (renonciation)

Leonard v. Commissioner of Patents (1914) 14 Ex. C.R. 351

Northern Shirt v. Clark (1917) 17 Ex. C.R. 273 (renonciation)

Dominion Chain v. McKinnon Chain (1918) 17 Ex. C.R. 255; (1919) 58 S.C.R. 121 (renonciation)

Detroit Fuse v. Metropolitan Eng. (1922) Ex. C.R. 276

Flexlume Sign Co. v. Macey Sign (1924) 4 D.L.R. 49 (renonciation)

Bergeron v. DeKermor (1927) Ex. C.R. 181

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 143; (1928) S.C.R. 239

Nu-Tech v. Hearst (1930) 380WN2; 390 110

Schweyer Electric v. New York Central (1934) Ex. C.R. 31; (1935) S.C.R. 665



Ex. C.R. 31; (1935) S.C.R. 665

Crosley Radio v. Can. General Electric (1935)  
Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

Northern Electric v. Photo Sound (1936) Ex.  
C.R. 75; (1936) S.C.R. 649

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R.  
139; (1937) S.C.R. 441; (1939) 56 R.P.C. 122  
(Disclaimer)

Fuso Electric v. Canadian General Electric  
(1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 37

Trubenizing v. John Forsyth Ltd. (1941) 2 Fox  
Pat. C. 11, 128; (1943) S.C.R. 422  
(Disclaimer)

Short Milling v. George Wedton (1941) Ex.  
C.R. 69

International Vehicular Parking v. Mi-Co.  
Meter (1949) Ex. C.R. 153 (Disclaimer)

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C. 299

Curl-Master v. Atlas Brush (1966) Ex. C.R. 4;  
(1967) S.C.R. 514

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of  
Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Burton Parsons v. Hewlett-Packard (1972) 7  
C.P.R. (2d) 198; (1973) F.C. 405; (1975) 17  
C.P.R. (2d) 97.

Monsanto v. Commissioner of Patents (1975)  
F.C. 197; F.C.A. April 15, 1976 (Disclaimer)

Crossley Radio c. Can. General Electric (1935) Ex.  
C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

Northern Electric c. Photo Sound (1936) Ex. C.R.  
75; (1936) S.C.R. 649

B.V.D. c. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139;  
(1937) S.C.R. 441; (1939) 56 R.P.C. 122  
(renonciation)

Fuso Electric c. Canadian General Electric (1939)  
1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 37

Trubenizing c. John Forsyth Ltd. (1941) 2 Fox Pat.  
C. 11, 128, (1943) S.C.R. 422 (renonciation)

Short Milling c. George Weston (1941) Ex. C.R. 69

International Vehicular Parking c. Mi-Co. Meter  
(1949) Ex. C.R. 153 (renonciation)

O'Cedar c. Mallory (1956) Ex. C. 299

Curl-Master c. Atlas Brush (1966) Ex. C.R. 4;  
(1967) S.C.R. 514

Farbwerke Hoechst c. Commissioner of Patents  
(1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Burton Parsons c. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R.  
(2d) 198; (1973) C.R. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97

Monsanto c. Commissaire des brevets (1975) C.R.  
197; C.A.F. le 15 avril, 1976 (Renonciation)







## 15.01 SCOPE OF THIS CHAPTER

This chapter outlines CPO policy respecting abandonment of applications, withdrawal, forfeiture, the lapse of patents and the remedial procedures available to reinstate or restore such applications.

## 15.02 WITHDRAWAL BY APPLICANT

An application may be withdrawn at any time. If an application which has never been opened to public inspection is withdrawn it shall be deemed never to have been filed and will never be opened to public inspection. A request for withdrawal must be in writing. Any fee which has been paid prior to the date of withdrawal is not refundable. A withdrawn application may not be reinstated.

## 15.03 FORFEITURE

An application becomes forfeited if the applicant fails to pay the final fee within six months of the date of the notice of allowance (Section 73(1)).

### 15.03.01 Restoration

A forfeited application may be restored by applying for restoration to the Commissioner within six months of the date of forfeiture and by paying the final fee and a restoration fee (Section 73(2)). A restored application is subject to amendment and examination (Section 73(3)).

## 15.04 ABANDONMENT

Abandonment occurs:

- (a) upon failure of an applicant to complete an application within twelve months of the filing date (Section 30 and Rule 35);
- (b) upon failure of an applicant to respond to an examiner's action which requires a response within a prescribed period (Section 30 and Rules 46(2) and 47(4));

## 15.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE

Ce chapitre expose les politiques du BCB concernant l'abandon, le retrait, la déchéance de demandes de brevets, la péremption des brevets ainsi que les processus disponibles pour rétablir ou restaurer de telles demandes.

## 15.02 RETRAIT PAR LE DEMANDEUR

Une demande peut être retirée à tout moment. Si une demande qui n'a jamais été mise à la disponibilité du public est retirée, elle sera présumée ne jamais avoir été déposée et ne sera jamais mise à la disponibilité du public. Une demande de retrait doit être faite par écrit. Toute taxe payée avant la date de retrait n'est pas remboursable. Une demande retirée ne peut être rétablie.

## 15.03 DÉCHÉANCE

Une demande devient frappée de déchéance à défaut de paiement de la taxe finale par le demandeur dans les six mois qui suivent l'avis d'acceptation (article 73(1)).

### 15.03.01 Restauration

Une demande frappée de déchéance peut être restaurée en en faisant la demande auprès du commissaire dans les six mois qui suivent la date de déchéance et en payant la taxe finale ainsi qu'une taxe de restauration (article 73(2)). Une demande restaurée est sujette à modification et à examen (article 73(3)).

## 15.04 ABANDON

L'abandon survient:

- (a) à défaut, par le demandeur, de compléter une demande dans les douze mois qui suivent la date de dépôt de ladite demande (article 30 et règle 35);
- (b) à défaut, par le demandeur, de répondre à un rapport d'examen exigeant une telle réponse, dans le délai prescrit par ledit rapport (article 30 et règles 46(2) et 47(4));

(c) upon failure of an applicant to make a bona fide attempt, in response to an action, to advance the application to allowance (Section 30 and Rule 45(3));

(d) upon failure of an applicant to take required action within a time limit set by the Commissioner (or as extended by the Commissioner) (Rules 35, 46(2) and 138);

(e) in cases of conflict (which can still exist involving applications filed before October 1st, 1989 and others filed under the amended Act), upon failure to file within six months of judgment, a certified copy of any judgment determining the rights of the parties to a conflict whenever action has been commenced in the Federal Court under Section 43(8) (Rule 74);

(f) upon failure of an applicant to supply an abstract or satisfactory replacement sheets for the specification or drawings within the time specified by the Commissioner at the time of allowance (Rule 75(3));

(g) upon forfeiture;

(h) upon failure to request examination within the period prescribed either under Rule 38.1 or when required by the Commissioner under Section 35(2) and (3);

(i) upon non-payment of required maintenance fees for a pending application (Section 27.1(2)); the maintenance fees for an application must be paid for each one year period between the first and nineteenth anniversaries of the date of filing in Canada (Rule 76.1(1) and item 38 of Schedule II of the Rules);

(j) when Canada has been designated in an international PCT application and the application has not complied with the requirements for entry into the Canadian national phase within the applicable time limits of 20 or 30 months (Subsection 15(2) of the PCT regulations under the Patent Act.);

(k) when an applicant of an international PCT application has entered the Canadian national phase but has failed to respond to the Commissioner's request to comply with

(c) à défaut, par le demandeur de tenter de bonne foi en réponse à une décision, de faire accepter sa demande (article 30 et règle 45(3));

(d) à défaut, par le demandeur, de prendre toute mesure nécessaire dans un délai fixé par le commissaire (ou tel que prolongé par le commissaire) (règles 35, 46(2) et 138);

(e) dans le cas de conflits (qui peuvent encore avoir lieu entre des demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et d'autres déposées en vertu de la Loi modifiée) à défaut, de déposer dans les six mois d'un jugement, une copie certifiée dudit jugement déterminant les droits des parties au conflit à la suite de procédures entamées à la cour fédérale conformément à l'article 43(8) (règle 74);

(f) à défaut, par le demandeur, de fournir un précis de la divulgation ou les feuilles de remplacement appropriées du mémoire descriptif ou des dessins dans le délai prescrit par le commissaire au moment de l'acceptation d'une demande (règle 75(3));

(g) par suite de la déchéance d'une demande;

(h) à défaut d'une requête d'examen dans le délai prescrit en vertu de la règle 38.1 ou lorsque requis par le commissaire en vertu de article 35(2) et (3);

(i) à défaut d'acquitter les taxes de maintien prescrites pour une demande en instance article 27.1(2); les taxes de maintien doivent être versées pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le dix-neuvième anniversaire du dépôt au Canada (règle 76.1(1) et article 38 de l'Annexe II des Règles);

(j) lorsque le Canada est désigné dans une demande internationale en vertu du PCT et que la demande n'est pas conforme aux exigences d'ouverture de la phase nationale au Canada dans les délais applicables de 20 ou 30 mois (paragraphe 15(2) du règlement PCT en vertu de la Loi sur les brevets);

(k) lorsqu'un demandeur d'une demande internationale en vertu du PCT a abordé la phase nationale au Canada mais a fait défaut de répondre à une requête du commissaire afin de satisfaire aux exigences des paragraphes 16(1) et (2) du règlement PCT en vertu de la Loi sur les brevets.



the requirements of subsections 16(1) and (2) of the PCT regulations under the Patent Act.

All rights to revive an abandoned application cease if it is not reinstated within 6 months or a year of its becoming abandoned whichever is applicable.

#### 15.04.01

##### Reinstatement in cases (a) through (g) of 15.04

An abandoned application may be reinstated under Rules 61 and 75(4) within twelve months of the date of abandonment. This means that to be reinstated, forfeited applications must be reinstated within 12 months of the date of forfeiture (and within six months of the last day for restoration). In order to reinstate an application under either Rule, the applicant must request reinstatement, pay the reinstatement fee and satisfy the Commissioner by affidavit that the abandonment was not reasonably avoidable. The applicant must further take that action that would have been required to avoid abandonment (such as amending the specification or submitting satisfactory replacement sheets). Under Rule 61 the applicant must set out in the affidavit the facts that resulted in abandonment, the date of discovery of the abandonment and the steps taken between that date and the date of the request for reinstatement. The Commissioner does not grant a request for reinstatement under Rule 61 unless he is satisfied that the applicant has acted with diligence in preparing and presenting the request.

#### 15.04.02

##### Reinstatement in cases (h) and (i) of 15.04

In the case of abandonment under Section 27.1(1) and (2), resulting from the non-payment of maintenance fees for an application, and in the case of abandonment under Section 35(2) and (3) resulting from failure to request examination, the application may be reinstated by (a) filing a request and (b) paying the prescribed fees within 6 months from their due date (Sections 27.1(3), 35(4) and Rule 76.1(4)).

Tous droits de raviver une demande abandonnée cessent d'exister si ladite demande n'est pas rétablie dans les six mois ou l'année qui suit son abandon, selon le cas.

#### 15.04.01

##### Rétablissement dans les cas (a) à (g) du paragraphe 15.04

Une demande abandonnée peut être rétablie d'après les règles 61 et 74(4) dans les douze mois qui suivent la date de son abandon. Ceci signifie que pour être rétablies, les demandes déchues doivent être rétablies dans les douze mois de la date de déchéance (et dans les six mois suivant la dernière journée accordée pour fin de restauration). Pour rétablir une demande d'après l'une ou l'autre de ces règles, le demandeur doit demander un tel rétablissement, en payer la taxe, et convaincre le commissaire de l'inévitabilité d'un tel abandon à l'aide d'un affidavit y afférant. De plus, le demandeur doit prendre toutes mesures qui auraient été nécessaires pour éviter un tel abandon (telle que la modification du mémoire descriptif ou la soumission de feuilles de remplacement appropriées). En vertu de la règle 61, le demandeur doit, dans l'affidavit, faire état des faits qui ont causé cet abandon, la date de découverte de cet abandon ainsi que les démarches faites depuis cette date jusqu'à la date de demande de rétablissement. Le commissaire n'accède pas à une requête de rétablissement en vertu de la règle 61 à moins qu'il ne soit convaincu que le demandeur a agi avec diligence dans la préparation de ladite requête.

#### 15.04.02

##### Rétablissement dans le cas des exemples (h) et (i) du paragraphe 15.04.

Dans le cas d'abandon en vertu de l'article 27.1(1) et (2) résultant du défaut d'acquitter les taxes de maintien d'une demande, et dans le cas d'abandon en vertu de l'article 35(2) et (3) résultant du défaut de requête d'examen, la demande peut être rétablie en (a) déposant une requête et (b) payant les taxes prescrites dans un délai de 6 mois de leur date d'échéance (article 27.1(3), 35(4), et 37(4)) et règle 76.1(4)).



The due dates and the 6 months time limit, referred to above, cannot be extended, under Rule 76.1(6).

In the above circumstances of abandonment, the more stringent requirements of MOPOP 15.04.01 and of Rules 61(1) and (2) (requiring affidavits, diligence, justification) do not apply, under Rule 61(3).

In case of an application having been abandoned or forfeited for several reasons simultaneously (for instance, for non-payment of fees and failure to respond to an action), any fees to maintain the application which may have become due during abandonment must be paid when requesting reinstatement (Rule 76.1(5)).

#### 15.05 LAPSED PATENT

A lapsed patent is one which no longer confers any patent rights to the patentee because the proper maintenance fees have not been paid.

Maintenance fees for patents resulting from applications filed before October 1st, 1989 and issued under the amended Act are payable for each one year period between the first and the sixteenth anniversaries of the date on which the patent was issued (Section 46(1), Rule 80.1(3) and item 39 of Schedule II of the Rules).

Maintenance fees for patents issued from applications filed under the amended Act are payable for each one year period between the first and nineteenth anniversaries of the date of filing in Canada (Section 46(1), Rule 80.1(1) and item 40 of Schedule II of the Rules).

If a patent maintenance fee has not been paid on its due date, as defined above, the patentee may pay such maintenance fee and a prescribed additional fee (as per Rule 80.1(5)) within 6 months from the due date. The patent remains valid during this 6-month period.

A patent is deemed to have lapsed at the expiration of this 6-month period (Section 46(2) and Rule 80.1(5)).

En vertu de la règle 76.1(6), la date d'échéance et la période de 6 mois ci-dessus ne peuvent être prolongées.

En vertu de la règle 61(3) et dans les circonstances d'abandon ci-dessus les exigences les plus rigoureuses du RPBB 15.04.01 et des règles 61(1) et (2) (exigeant des affidavits, la diligence et justifications) ne s'appliquent pas.

Dans le cas d'une demande ayant été abandonnée ou déchuée simultanément pour plusieurs raisons (par exemple à défaut d'acquitter les taxes et à défaut de répondre à un rapport d'examen) toute taxe de maintien venue à échéance durant l'abandon doit être acquittée avec la demande de rétablissement (règle 76.1(5)).

#### 15.05 BREVET PÉRIMÉ

Un brevet périmé en est un qui ne confère aucun droit au breveté parce que les taxes prescrites de maintien n'ont pas été acquittées.

Les taxes de maintien de brevets résultant de demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et octroyés en vertu de la Loi modifiée doivent être payées pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le seizième anniversaire de la date de délivrance (article 46(1), règle 80.1 (3) et article 39 de l'Annexe II des Règles).

Les taxes de maintien de brevets octroyés pour une demande déposée en vertu de la Loi modifiée doivent être payées pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le dix-neuvième anniversaire du dépôt au Canada (article 46(1), règle 80.1(1) et article 40 de l'Annexe II des Règles).

Si la taxe de maintien n'est pas acquittée à la date d'échéance, telle que définie ci-dessus, le breveté peut payer cette taxe de maintien et une taxe additionnelle prescrite (en vertu de la règle 80.1(5)) dans un délai de 6 mois de la date d'échéance. Le brevet reste valide durant cette période de 6 mois.

Un brevet est présumé périmé à l'expiration de ce délai de 6 mois (article 46(2) et règle 80.1(5)).

Un brevet périmé ne peut plus être remis en vigueur.

A lapsed patent cannot be revived.

Notification of lapsed patents will be published in the Canadian Patent Office Record.

#### 15.06

##### TIME LIMITS EXPRESSED IN "MONTHS"

Applications become abandoned or forfeited, reinstated or restored, and patents become lapsed, if certain actions are taken or not taken within definite time limits usually expressed in a certain number of months. When a requirement is made for an action to be taken within a fixed number of months and the final month has no date the same as the date of the requirement, then the last day of such month is the date of the action to be completed. Thus an examiner's action with a time limit of six months which is issued on August 29, 30, or 31 must be replied to by February 28 (or February 29 in leap years). Similarly a report issued on March 31 setting three months for reply requires a response by June 30.

#### 15.07

##### TIME LIMITS EXPIRING ON A DIES NON

When the last day upon which an applicant may act on an application falls on a day when the CPO is closed for business the action may be taken on the next day when the CPO is open (Section 78). If failure to act sets up new time limits (such as a reinstatement period), the new period starts to run from the extended date, rather than from the original date when the action was due.

#### 15.08

##### EXAMPLES

(a) If an application had been allowed on June 25th, 1968, the final fee would normally have been due on December 25, 1968 (Christmas day). However, because of Section 78, the final fee could have been paid up to December 27, since the CPO would have been closed December 25 and Boxing day, December 26. If the application had been forfeited by failure to pay the final fee and the applicant wishes to restore it, he/she

Un avis des brevets périmés sera publié dans la GBCB (Gazette du Bureau canadien des brevets).

#### 15.06

##### DÉLAIS EXPRIMÉS EN MOIS

Les demandes deviennent abandonnées ou frappées de déchéance, rétablies ou restaurées, et les brevets deviennent périmés selon que certaines mesures sont ou ne sont pas prises dans les délais définis, habituellement exprimés en mois. Quand de telles mesures doivent être prises en dedans d'un nombre de mois bien défini et que le dernier dit mois ne possède pas le même quantième que celui du mois au cours duquel une requête à cet effet a été faite, alors le dernier jour du dernier mois devient la date limite à laquelle les mesures doivent être prises. Ainsi, un rapport d'examen daté du 29, 30 ou 31 août et prescrivant un délai de six mois doit recevoir une réponse au plus tard le 28 février (ou le 29 février des années bissextiles). D'une façon similaire, un rapport d'examen daté du 31 mars, prescrivant un délai de trois mois pour toute réponse, doit recevoir toute dite réponse au plus tard le 30 juin.

#### 15.07

##### DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ

Lorsque le dernier jour accordé à un demandeur pour poursuivre une demande tombe un jour où le BCB est fermé, la poursuite peut se faire le prochain jour d'ouverture du BCB (article 78). Si le défaut de poursuivre fait naître d'autres délais (tel qu'une période de rétablissement), ladite nouvelle période commence à la date de réouverture plutôt qu'à la date originale accordée pour ladite poursuite.

#### 15.08

##### EXEMPLES

(a) Si une demande avait été acceptée le 25 juin 1968, la taxe finale serait normalement due le 25 décembre 1968 (Noël). Cependant, en raison de l'article 78, ladite taxe finale aurait pu être payée jusqu'au 27 décembre puisque le BCB aurait été fermé le 25 décembre ainsi que le lendemain, 26 décembre. Si la demande avait été frappée de déchéance à défaut de paiement de la taxe finale, et que le demandeur ait souhaité la restaurer, il aurait eu à remettre et les taxes finale et de



would have had to submit the final fee, and a restoration fee on or before June 27, 1969 (not June 25). The period for restoration runs from the date of incurrance of the forfeiture, that is from December 27, 1968.

In this example, the application would also have become abandoned on December 27, 1968. Since the CPO was closed on both December 27 and December 28, 1969, the abandoned application could have been reinstated on or before December 29, 1969 by payment of the final, and reinstatement fees, and submission of both a petition for reinstatement and an affidavit satisfying Rule 61. After that time all rights to revive the abandoned application would cease.

(b) If a report was issued on an application on May 5, 1972, giving an applicant three months to respond, the reply would normally have been due August 5. However since the CPO was closed from August 5 to August 7, the response could actually have been made on August 8. If no reply were made by that date, the application would have become abandoned. The reinstatement period would have ended on August 8, 1973.

Under Rule 139, however, the applicant could have filed a request for an extension of time between August 5 and November 5, 1972 (or in this case November 6, since the 5th was a Sunday). Assuming that sometime between August and November an extension of 3 months had been granted, the applicant would have had until November 6 to make his response. If no response were made, the reinstatement period would terminate November 6, 1973.

restauration le ou avant le 27 juin 1969 (non le 25 juin). La période de restauration court à partir de la date de déchéance c.-à-d. à partir du 27 décembre 1968.

Dans cet exemple, la demande serait également devenue abandonnée le 27 décembre 1968. Puisque le BCB était fermé les 27 et 28 décembre 1969, la demande abandonnée aurait pu être rétablie le ou avant le 29 décembre 1969 sur paiement des taxes finales, et de rétablissement concurremment à la présentation d'une pétition pour le rétablissement ainsi que d'un affidavit satisfaisant aux exigences de la règle 61. Après cette date, tous droits de raviver la demande abandonnée auraient cessés.

(b) Si un rapport d'examen afférant à une demande avait été posté le 5 mai 1972, accordant au demandeur trois mois pour y répondre, ladite réponse aurait normalement dû être donnée le 5 août. Cependant, puisque le BCB était fermé du 5 au 7 août, la réponse aurait pu être donnée le 8 août. Si à cette date, aucune réponse n'eut été donnée, la demande serait devenue abandonnée. La période de rétablissement finirait le 8 août 1973.

Cependant, conformément à la règle 139, le demandeur aurait pu déposer une requête de prolongation de délai entre le 5 août et le 5 novembre 1972 (dans le cas présent le 6 novembre, puisque le 5 tombait un dimanche). Supposant qu'entre août et novembre une prolongation de trois mois ait été accordée, le demandeur aurait eu jusqu'au 6 novembre pour répondre. Si aucune réponse n'avait été donnée, la période de rétablissement se serait terminée le 6 novembre 1973.







## 16.01 INTRODUCTION

This chapter describes the procedure followed when an application is rejected under Rule 47, including the steps taken when a review of a final action is requested. The first step in the procedure is an examiner's final action, which terminates prosecution before the examiner unless the applicant meets the objections made by the examiner within the time specified in the final action.

The applicant may request that the examiner's rejection be reviewed by the Commissioner. At the same time a hearing before the Patent Appeal Board may be requested. After reviewing the findings and recommendations of the Board, the Commissioner will decide whether or not to uphold the examiner either in whole or in part.

If the applicant is not satisfied with the decision of the Commissioner, an appeal may be taken to the Federal Court. Subsequently, either party may make leave for appeal to the Supreme Court for final judgment.

## 16.02 THE FINAL ACTION REPORT

A final action is an examiner's report on an application rejecting it for lack of patentable subject matter or failure to conform with requirements of the Act and Rules, and terminating prosecution before the examiner unless the applicant makes the required amendments, or requests review of the examiner's action by the Commissioner. It is issued under the provisions of Rule 47. When the applicant requests a final action, or when the prosecution is unlikely to be advanced by repeating the earlier objection in an ordinary report, a second action may be made final. If, in addition to the earlier objections, new objections on fresh grounds are also being made in the second action, it is not made final.

The report is headed "Final Action", includes a preamble indicating that the report is a final action written under Rule 47, and specifies a time limit for response. The maximum time that may be specified is six months. The

## 16.01 INTRODUCTION

Ce chapitre décrit le processus à suivre lorsqu'une demande est rejetée conformément à la règle 47, y compris les mesures à prendre lorsque le requérant demande une révision d'une décision finale. Le premier stade est une décision finale rendue par un examinateur qui clôt la poursuite de la demande par ce dernier, sauf si le requérant répond aux objections présentées par l'examinateur dans le délai précisé par la décision finale.

Au lieu de satisfaire aux objections de l'examinateur, le requérant peut demander que sa demande soit révisée par le commissaire. Parallèlement, une audience devant la Commission d'appel peut être demandée. Au reçu de l'avis de la Commission, le commissaire décidera s'il doit appuyer la décision de l'examinateur ou l'infirmier en tout ou en partie.

Si le requérant n'est pas satisfait de la décision du commissaire, il peut interjeter un appel devant la Cour fédérale. Par la suite, les deux parties peuvent se pourvoir en appel devant la Cour suprême qui rendra un verdict définitif.

## 16.02 LE RAPPORT DE LA DÉCISION FINALE

Émise en vertu des dispositions de la règle 47, une décision finale est un rapport qu'un examinateur rédige à propos d'une demande et dans lequel il refuse la délivrance d'un brevet parce qu'il n'y a pas de matière brevetable, ou parce que la demande n'est pas conforme aux stipulations de la Loi et des Règles. Un second rapport peut toutefois faire l'objet d'une décision finale, soit parce que le demandeur en fait la demande expresse ou lorsqu'il est douteux que la répétition d'une objection dans un rapport ordinaire puisse faire progresser la poursuite de la demande. Si toutefois, en plus d'une répétition des objections antérieures, de nouvelles objections basées sur de nouveaux motifs sont soulevées dans ledit second rapport, ce dernier ne fait pas l'objet d'une décision finale.

Le rapport est intitulé «décision finale» et comprend un préambule indiquant que le rapport est une décision finale rédigée aux termes de la règle 47, et prescrit un délai de réponse. Le délai maximum qui peut être prescrit est de 6 mois. Le



report identifies what claims are allowable, indicates clearly what is objectionable in the application, and provides the reasons for rejection. Final actions are posted by registered mail.

Under Rule 139 the time limit prescribed in the report may be extended either before or after its expiry, but the total time for response may not exceed six months (Section 30).

### 16.03

#### SATISFACTORY RESPONSES

In response to a final action the applicant may overcome the rejection by making the amendments required, or by submitting other amendments or arguments satisfying the examiner that the reasons for rejection should be withdrawn. Where the amendment overcomes the rejection or the CPO is satisfied by the arguments submitted, normal prosecution is resumed. A hearing is not necessary and the Board does not convene one even if one has been requested.

Since the applicant may not be certain that the rejection has been overcome at the time of filing the response, a request for review by the Commissioner may and should be included. In that way the application is safeguarded from becoming abandoned.

### 16.04

#### UNSATISFACTORY RESPONSES

If the examiner is not satisfied that the amendment and/or argument submitted in the applicant's response is/are sufficient to overcome the objections made and the response is not accompanied by a request for review by the Commissioner, the application becomes abandoned. If time permits and it is convenient to do so, the CPO advises the applicant of inadequacies in the response, and suggests that the applicant complete the response or request review of the examiner's action before the time for response expires to prevent abandonment under Rule 47(4). The applicant may submit a supplementary response that overcomes the objection, or request review by the Commissioner within the time set in the final action (or any extension granted thereto). Any amendment

rapport précise quelles revendications sont acceptables. Il indique également de façon claire les points, qui dans la demande, prêtent à objection, et les motifs de celle-ci. Les décisions finales sont expédiées par courrier recommandé.

Aux termes de la règle 139, le délai indiqué dans le rapport peut être prolongé avant ou après son expiration, mais le délai total de réponse ne peut dépasser 6 mois (article 30).

### 16.03

#### RÉPONSES SATISFAISANTES

En réponse à une décision finale, le demandeur peut surmonter le rejet soit en faisant les modifications requises, soit en soumettant d'autres modifications ou arguments réussissant à persuader l'examinateur que les raisons du rejet devraient être retirées. Si une modification contourne le rejet ou le BCB est satisfait par les arguments présentés, la poursuite reprend son cours normal. Une audition n'est pas nécessaire, et la Commission n'en convoque pas même si le requérant en a fait la demande.

Puisque le demandeur ne peut être certain que l'objection soit levée au moment de déposer sa réponse, une demande de révision par le commissaire devrait être incluse. De cette façon le demandeur s'assure que sa demande n'est pas abandonnée.

### 16.04

#### RÉPONSES NON SATISFAISANTES

Si l'examinateur n'est pas satisfait que la modification et/ou l'argument soumis dans la réponse du demandeur est/sont suffisant(s) pour lever les objections et que la réplique n'est pas accompagnée par une demande de révision par le commissaire, la demande est abandonnée. Lorsqu'il y a suffisamment de temps et qu'il est commode de ce faire, le BCB informe le requérant que sa réponse est insuffisante et qu'il doit avant l'expiration du délai de réponse, soit compléter sa réponse, soit demander que la décision de l'examinateur soit révisée afin d'éviter que sa demande soit abandonnée conformément à la règle 47(4). Toutefois, le demandeur peut soumettre une réponse supplémentaire qui lève l'objection dans le délai imparti par la décision finale (ou dans les limites de toute prolongation accordée) ou demander une révision de sa demande par le

that only partially overcomes the objections is considered an unsatisfactory response.

## 16.05 REQUEST FOR REVIEW

A request for review of an examiner's action must be lodged within the time limit set for response to the final action report (or any extension granted thereto), and must comply with Rule 47(5). This Rule requires that the applicant make a full written statement of the reasons for contending that the application is not open to objection on the grounds applied by the examiner.

When an applicant requests review by the Commissioner, the examiner prepares a summary of his/her stand as to the technological considerations raised in the applicant's arguments or amendment in response to the final action. The summary is reviewed by the Section Head and forwarded through the Division Chief to the Patent Appeal Board. This procedure is followed even in those cases where the applicant's arguments are considered to overcome the rejection. This summary is normally placed before the Board within thirty days of the response, or as soon as possible if it is clear that any delay would jeopardize the interests of the applicant. If the CPO decides that the objection has been overcome, the applicant is informed that the rejection is withdrawn and that a hearing is unnecessary.

In cases where the examiner maintains that an amendment does not overcome the rejection, and a request for review was made, the Board will consider the amendment. The Board may permit entry of the amendment if it concludes that the rejection has been overcome and that the grounds of rejection are no longer applicable to the application as amended. Following entry of the amendment, prosecution is resumed. It may be that new grounds for rejecting the amended application develop, but the examiner is not permitted to reapply the previous grounds for rejection made in the final action.

The Board may refuse to permit amendment of an application, in which case the reasons

commissaire. Toute modification qui ne lève qu'une partie de l'objection est considérée comme une réponse insatisfaisante.

## 16.05 DEMANDE DE RÉVISION

Une demande de révision de la décision d'un examinateur doit être déposée dans les délais impartis pour répondre au rapport de la décision finale (ou dans les limites de toute prolongation accordée), et doit être conforme à la règle 47(5). Cette règle stipule que le requérant doit déclarer par écrit les raisons pour lesquelles il soutient que sa demande ne peut prêter à objection pour les motifs énoncés par l'examineur.

Lorsqu'un requérant demande qu'une décision soit révisée par le commissaire, l'examineur prépare un résumé des motifs du rejet, compte tenu des considérations d'ordre technologique contenues dans l'argument ou la modification soumis par le requérant en réponse au rejet final. Celui-ci est étudié par le chef de section, puis envoyé par l'entremise du chef de division à la Commission d'appel des brevets. On adopte cette marche à suivre même si les arguments du requérant sont de nature à lever la décision de rejet. Dans les conditions normales, le résumé est déposé devant la Commission dans les trente jours suivant la réponse, ou le plus rapidement possible s'il est clair que tout retard serait nuisible aux intérêts du requérant. Si le BCB considère que l'objection a été dûment levée, il informe le requérant que la décision de rejet est retirée et qu'une audience n'est pas nécessaire.

Lorsque l'examineur juge qu'une modification ne lève pas la décision de rejet et qu'une demande de révision est présentée, la Commission étudie cette modification. La Commission peut autoriser l'insertion de la modification si elle pense que la décision de rejet n'est plus justifiée et que ses motifs ne peuvent plus s'appliquer à la demande modifiée. La poursuite reprend après l'insertion de la modification. Il peut arriver qu'il y ait de nouveaux motifs pour rejeter la demande modifiée, mais les précédents motifs de rejet invoqués dans la décision finale ne sont pas appliqués une seconde fois.

La Commission peut refuser l'autorisation de modifier la demande, dans quel cas, les motifs dudit refus seront donnés dans la décision du



for such refusal will be provided in the Commissioner's decision. During the period in which an appeal may be taken under Section 41, the applicant may still submit amendments intended to overcome the rejection. Such amendments will be considered under Rule 47(3)(c) and permitted or refused according to whether or not the CPO considers the amendments overcome the rejection fully. When the Board considers amended claims, it assumes that the claims being replaced are abandoned subject matter and are not considered.

#### 16.06

##### THE PATENT APPEAL BOARD

The Patent Appeal Board consists of one or more senior members of the CPO who have not participated in the examination of the application under review. It reviews the grounds for rejection in final actions, holds hearings when requested by applicants, and advises the Commissioner in these matters.

If an applicant requesting review asks for a hearing, the Board holds a hearing to permit the applicant to develop verbally a fuller statement of the reasons for contending that the application is not open to objection on the grounds stated by the examiner.

After reviewing the facts, the Board presents its findings to the Commissioner and makes recommendations about further action.

#### 16.07

##### THE COMMISSIONER'S DECISION

The Board's findings and recommendation are placed before the Commissioner for consideration. The Commissioner decides what course of action to follow, and the original signed copy of the decision is sent by registered mail to the applicant or agent. The Commissioner's decision becomes part of the prosecution file and therefore is open to public inspection.

Commissioner's decisions (CD) grouped according to the grounds of objection are

commissaire. Pendant la période d'appel prévue à l'article 41, le requérant peut encore soumettre des modifications visant à surmonter le rejet, modifications qui peuvent être acceptées ou refusées en vertu de la règle 47(3)(c), selon que le BCB considère que lesdites modifications surmontent complètement ou non le rejet. Lorsque la Commission prend en considération des revendications modifiées, elle prend pour acquis que les revendications remplacées constituent de la matière abandonnée et ces dernières ne sont pas considérées.

#### 16.06

##### LA COMMISSION D'APPEL DES BREVETS

La Commission d'appel des brevets se compose d'un ou de plusieurs fonctionnaires supérieurs qui n'ont pas participé à l'examen de la demande en cause. Elle étudie les motifs de rejet contenus dans les décisions finales, organise des auditions sur demande des requérants et conseille le commissaire dans ces domaines.

Si un requérant, qui sollicite une révision, demande également une audition, la Commission l'organise de façon à permettre au requérant de présenter de vive voix un exposé exhaustif des raisons pour lesquelles il soutient que sa demande ne prête pas à objection pour les motifs énoncés par l'examineur.

Après l'examen des faits, la Commission présente ses conclusions au commissaire et fait des recommandations concernant toute mesure ultérieure.

#### 16.07

##### LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

Les conclusions et recommandations de la Commission sont soumises à l'attention du commissaire. Celui-ci décide de la ligne de conduite à suivre et adresse au requérant ou à son agent, par courrier recommandé, l'original signé de sa décision. La décision du commissaire fait partie du dossier de la poursuite et donc est accessible au public.

Les décisions du commissaire (DC) groupées selon le motif de refus sont disponibles au BCB. Un avis



available in the CPO. A notice of every CD will be published in the POR along with a summary.

## **16.08 APPEALS**

When the Commissioner supports the examiner either entirely or in part, the applicant may appeal the decision to the Federal Court. Alternatively, the application may be amended to overcome the rejection if this is possible. In either case, the applicant must act within six months of the date of the decision or prosecution is terminated (Sections 40 and 41).

Whenever an appeal to the Federal Court is lodged, the applicant must ensure that the Notice of Appeal is served on the Commissioner. The original Notice is placed on the examiner's file of the application. Since the Federal Court's decision may be appealed to the Supreme Court, no further action is taken in the CPO until it has been verified that the appeal process has been terminated.

## **16.09 PROSECUTION AFTER COURT PROCEEDINGS**

The examiner takes action in accordance with the final judgment of the courts. If the applicant has been successful and there are no other matters outstanding (such as conflict or new grounds of rejection), the application is allowed. All claims found to be unpatentable and other matters found objectionable by the court are rejected by the examiner by means of a report written under Rule 46. This report will set a limit of three months from its date for amendment. Failure to reply to this action within the three months or any extension thereunto granted under Rule 139 would result in the abandonment of the application. If the applicant cancels all claims and fails to submit further claims, the application is rejected for failing to comply with Section 34(2) of the Act.

de chaque DC sera publié dans la GBCB ainsi qu'un précis de chacune.

## **16.08 APPELS**

Lorsque le commissaire approuve la décision de l'examineur soit en tout ou en partie, le demandeur peut en appeler de la décision à la Cour fédérale. Il a également la possibilité de modifier sa demande pour surmonter le rejet si cela s'avère possible. Dans les deux cas, le demandeur doit prendre les mesures appropriées dans les six mois qui suivent la décision sous peine de voir clore la poursuite de sa demande (articles 40 et 41).

Chaque fois qu'un appel est interjeté à la Cour fédérale, le requérant doit veiller à ce que l'avis de motion par voie d'appel soit signifié au commissaire. L'original de l'avis est placé au dossier de l'examineur. Puisqu'il peut en être appelé en Cour suprême de la décision de la Cour fédérale, le BCB ne prend aucune mesure ultérieure avant qu'il ait été vérifié que la procédure d'appel ne soit terminée.

## **16.09 POURSUITE POSTÉRIEURE AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES**

L'examineur rend une décision conforme au verdict final des tribunaux. La demande est acceptée si la procédure a été favorable au requérant et s'il n'y a pas d'autres points litigieux (conflit et nouveaux motifs de rejet par exemple). L'examineur rejette par l'intermédiaire d'un rapport rédigé aux termes de la règle 46 toutes les revendications que le tribunal juge non brevetables et tous les autres points qu'il considère irrecevables. Les modifications voulues devront être faites dans les trois mois qui suivent l'émission du rapport. Si cette décision ne reçoit pas de réponse dans les trois mois ou en dedans de toute prolongation de délai accordée aux termes de la règle 139, la demande devient abandonnée. Si le requérant annule toutes ses revendications et omet d'en déposer de nouvelles, la demande est rejetée pour défaut de conformité à l'article 34(2) de la Loi.









## 17.01 PURPOSE OF CLASSIFICATION

A classification system is essential to an examining patent office where searches of prior art are required. It is also important as a means whereby industrialists, inventors, researchers and others can locate scientific and technological information, or determine if a new invention is patentable.

In the Canadian Patent Office (CPO), patents and patent applications made available to the public covering the same general subject matter are placed in the same class. Applications received via PCT designating Canada will be classified and will become part of the search file, when the PCT application is received in the CPO (usually 20 or 30 months from the priority date). Each class comprises subclasses which are based on finer distinctions of subject matter within the broad class definition. Subclasses are necessary to limit the extent of the search required in any class. Unfortunately, due to the nature of some technologies, overlapping of some subclasses and even classes is unavoidable. Searchers must be aware, therefore, of the scope and limitations of the classes being searched and must review the contents of related classes and subclasses if a complete search is to be conducted. In the case of a pending application, the Technological Information Services Officer records search notes if searches are to be conducted by the examiner in areas outside that in which the application is classified (See also 1.04).

## 17.02 BASIS OF CLASSIFICATION

Some classes are established on the basis of structure, (e.g. class 260, chemistry, carbon compounds). Others are based on art use (class 83, dentistry), function (class 164, cutting), and product (class 156, packaging) or end effect (class 379, telephony). Inventions classified by art use may have utility in other classes thereby necessitating a search in those other classes. It is possible for a dental drill, say, to be similar in structure or function to

## 17.01 BUT DE LA CLASSIFICATION

Un bureau d'examen de brevet où des recherches dans la technique antérieure sont nécessaires, exige un système de classification. Ce système devient un outil important pour les industriels, inventeurs, chercheurs et autres, leur donnant accès à de l'information tant scientifique que technologique et leur permettant de déterminer si une invention est brevetable.

Au Bureau canadien des brevets (BCB) les brevets et les demandes de brevet mises à la disponibilité du public ayant trait à une même matière générale sont classés dans la même classe. Les demandes reçues en vertu du PCT désignant le Canada seront classifiées et feront partie du dossier de recherche au moment de leurs réception au BCB (normalement 20 ou 30 mois de la date de priorité). Chaque classe comprend des sous-classes, lesquelles tiennent compte des nuances distinctives qui s'appliquent à la matière générale telle que définie par la définition de la classe. Les sous-classes sont nécessaires afin de limiter l'étendue d'une recherche éventuelle à faire dans une classe donnée. Malheureusement, étant donné la nature même de certaines techniques, il est impossible d'éviter le chevauchement de certaines sous-classes et même de certaines classes. Ainsi un chercheur doit être au courant de l'étendue et des limites des classes dans lesquelles il fait une recherche et doit vérifier le contenu des classes et sous-classes qui s'y rapportent afin de réaliser une recherche complète. Dans le cas d'une demande en instance, l'agent des Services d'information technologique inscrit des «notes de recherche» si des recherches doivent être faites par l'examineur dans des domaines différents de celui dans lequel ladite demande est classée (voir le paragraphe 1.04 également).

## 17.02 LES BASES DE LA CLASSIFICATION

Certaines classes sont basées sur la structure, (classe 260, chimie, composés du carbone). D'autres classes sont basées sur l'usage (classe 83, dentisterie), sur le fonctionnement (classe 164, coupage), sur le produit (classe 156, emballage) ou sur le résultat obtenu (classe 379, téléphonie). Les inventions classées d'après l'usage peuvent avoir des utilités faisant partie d'autres classes, nécessitant ainsi une recherche dans lesdites autres classes. Par exemple, il se peut qu'un foret dentaire soit similaire au point de vue structure ou

drills used for other purposes.

### 17.03

#### ARRANGEMENT OF CLASSES

In the case of an invention that could be classified in either of two classes, it is properly classified if placed in the class assigned superiority in the classification system. When a searcher is unsure which classes have superiority over others, he/she should consult a Technological Information Services Officer (See 1.04).

### 17.04

#### ARRANGEMENT OF SUBCLASSES

Unless noted to the contrary, the subclasses in any particular class are arranged in a strictly hierarchical order. Subclasses indented equally in the schedule under the class title only are termed first line subclasses (subclasses 111 and 115 in the example below). Often subclasses are divided into other, further indented subclasses (subclasses 112, 114, and 116 below). These in turn may be further divided (subclasses 113, 117, 118 and 120) or redivided (subclass 119) as required by the art field. Each time a subclass is divided, the new subclasses are indented further in the class schedule.

Example:

Class 105	RAILWAY ROLLING STOCK
Subclass	Title
111	TENDER
112	Coal
113	Screw
114	Tank
115	SPECIAL CAR BODIES
116	Dumping
117	Motor operated doors
118	Convertible flat and dumping bottom
119	Side door gondola
120	Selective dumping

fonctionnement à des forets employés à d'autres fins.

### 17.03

#### ARRANGEMENT DES CLASSES

Lorsqu'il s'agit d'une invention pouvant être classée simultanément dans deux classes différentes cette invention sera proprement classée si elle est placée dans la classe ayant la supériorité dans le système de classification. Si un chercheur a des doutes quant à savoir quelles classes sont supérieures aux autres, il devrait consulter un agent des Services d'information technologique (voir le paragraphe 1.04).

### 17.04

#### ARRANGEMENT DES SOUS-CLASSES

A moins d'avis contraire, les sous-classes de toute classe sont disposées strictement suivant un ordre hiérarchique. Les sous-classes également en retrait dans le libellé de la classe apparaissant seulement sous le titre de celle-ci sont des sous-classes de première importance (sous-classes 111 et 115 de l'exemple ci-dessous). Il arrive souvent que des sous-classes soient subdivisées plus avant et d'autres sous-classes plus en retrait (sous-classes 112, 114 et 116 ci-dessous). Ces dernières peuvent être encore subdivisées plus avant (sous-classes 113, 117, 118 et 120) ou resubdivisées (sous-classe 119) tel que requis par la technique en cause. Chaque fois qu'une sous-classe est subdivisée, les nouvelles sous-classes sont toujours de plus en plus en retrait dans le libellé de la classe.

Exemple:

Classe 105	MATERIEL ROULANT POUR CHEMINS DE FER
Sous-Classe	Titre
111	TENDER
112	Charbon
113	Vis
114	Réservoirs
115	CARROSSERIES SPÉCIALES
116	Déchargement
117	Portes motorisées
118	Fonds convertibles plats et à déchargement
119	Wagon à porte latérale
120	Déchargement sélectif



Subclasses are arranged in order of the complexity of the inventions included therein. The first appearing subclasses at the top of the schedule provide for complex wholes such as special work and combined machines. Following these are the subclasses providing for simple whole machines, major parts, minor parts, accessories and miscellaneous parts. The preceding subclasses are deemed "superior" to the succeeding ones.

#### 17.04.01

##### Classification of inventions

Subject matter falling into two or more subclasses is classified according to the following guidelines:

(a) Determine the essential function or effect of the art or instrument to be sought.

(b) Scan the titles of the classes and note those that appear to include the invention sought. Particular attention should be given to the one which has the most intensive or specific title that includes the invention.

(c) When a class has been selected, refer to the class definition and notes thereto. This will verify the selection and will also throw light on the subject matter in question.

(d) Refer to the schedule of subclasses of the selected class. Inspect first the major subclasses whose titles begin farthest to the left and whose initial letters are arranged in vertical alignment. Choose the first appearing major subclass title that includes a characteristic of the invention and study the definition thereof.

(e) If the major subclass definition includes the invention, scan the minor subclasses indented one place to the right immediately under the selected major subclass, selecting the first appearing subclass title to include an additional characteristic of the invention. Proceed in this manner until the most specific minor subclass is found whose title and definition indicate the inclusion of the invention in question. The patents and opened patent applications of this subclass should be searched.

Les sous-classes sont disposées par ordre de complexité des inventions qu'elles incluent. Les premières sous-classes au début du libellé tiennent compte des ensembles complexes tels que des arrangements spéciaux et des appareils combinés. Par la suite et dans l'ordre, viennent les sous-classes tenant compte d'appareils simples mais complets, de pièces maîtresses, de pièces secondaires, d'accessoires et de parties diverses. Les sous-classes qui en précèdent d'autres sont censées être «supérieures» à celles qui les suivent.

#### 17.04.01

##### Classification des inventions

La matière pouvant faire l'objet de deux sous-classes ou plus est classifiée d'après les directives qui suivent:

(a) Déterminer le fonctionnement ou l'effet essentiel de la réalisation ou de l'instrument à être cherché.

(b) Parcourir les titres des classes et prendre note de ceux qui paraissent pertinents en accordant une attention toute particulière à celui qui a le titre le plus spécifique pouvant inclure l'invention.

(c) Une fois une classe choisie, en lire la définition ainsi que les notes s'y rapportant. Ceci confirmera le choix déjà fait et mettra en lumière la matière en question.

(d) Se référer au libellé de la classe choisie. Vérifier d'abord les sous-classes de première importance dont les titres commencent le plus à gauche et dont les premières lettres sont alignées verticalement. Choisir la première telle sous-classe dont le titre renferme une caractéristique de l'invention et en lire la définition.

(e) Si la définition d'une sous-classe de première importance inclut l'invention, parcourir les sous-classes en retrait d'une place vers la droite immédiatement sous ladite sous-classe de première importance choisissant le premier titre desdites sous-classes en retrait susceptible d'inclure une caractéristique additionnelle de l'invention. Procéder de la même manière jusqu'à ce que l'on localise la sous-classe en retrait la plus spécifique dont le titre et la définition couvrent l'invention en question. La recherche des brevets et des demandes ouvertes de cette sous-classe devrait être faite.

(f) On occasion the search must be made in the major subclass since an appropriate minor subclass cannot be found. Also, if the indicated minor subclass contains no pertinent art, the searcher must proceed back to the left to search the more generic subclasses under which it is indented (e.g., if a search in subclass 118 of class 105 fails to produce pertinent art, the searcher should return to subclass 116 to continue the search).

(g) The searcher should bear in mind that the most closely related art should appear in the subclass chosen in step (e) or (f) above; that the invention would not appear in any subclass under which the chosen subclass is indented, nor in any higher-numbered subclasses; that the invention may be found in a lower-numbered subclass under which the selected subclass is not indented, and that the invention may be found in related art classes.

As an illustration of (g) above, let it be supposed that a search is to be conducted on an allegedly new motor-operated door for a dumping railway car body. The most pertinent prior art should appear in class 105, subclass 117. It would not appear in a subclass under which 117 is indented (i.e. 116 or 115), nor in any higher-numbered subclasses (118 onwards). However, it is conceivable that the invention has been made as part of a dumping tender, in which case the prior art would be in subclass 111 (or 112 or 113 depending on the type of tender described). Furthermore, if novelty lies in the particular way in which the doors operate, pertinent art may be located in a different class.

(f) Occasionnellement, la recherche doit être faite dans la sous-classe de première importance lorsqu'une sous-classe en retrait appropriée ne peut être localisée. De même, s'il appert que la sous-classe en retrait indiquée ne contient pas de réalisations pertinentes, le chercheur doit faire la recherche dans les sous-classes plus génériques sous lesquelles ladite sous-classe indiquée est en retrait (p. ex., si une recherche dans la sous-classe 118 de la classe 105 ne révèle aucune réalisation pertinente, le chercheur devrait revenir à la sous-classe 116 pour parfaire la recherche).

(g) Le chercheur devrait garder présent à l'esprit que les réalisations les plus rapprochées devraient être trouvées dans la sous-classe choisie au cours des étapes (e) ou (f) ci-dessus; que l'invention ne devrait pas se trouver dans une sous-classe moins en retrait que ladite sous-classe choisie, ni dans des sous-classes portant des numéros supérieurs; que l'invention peut se trouver dans une sous-classe portant un numéro inférieur sous laquelle ladite sous-classe choisie n'est pas en retrait et que l'invention peut se trouver dans les classes apparentées.

Pour illustrer l'étape (g) ci-dessus, supposons qu'il faille faire une recherche sur une supposée nouvelle porte motorisée pour une carrosserie de wagon à déchargement. Les réalisations antérieures les plus pertinentes devraient se trouver dans la classe 105, sous-classe 117. On n'en trouverait pas dans les sous-classes sous lesquelles la sous-classe 117 est en retrait (telles que 116 ou 115), ni dans toute sous-classe portant un numéro supérieur (118 et plus). Cependant il est concevable que l'invention ait été appliquée à un tender à déchargement, dans quel cas, les réalisations antérieures seraient dans les sous-classes 111 (ou 112 ou 113, dépendant du type de tender décrit). De plus, même, si la nouveauté réside dans un mode d'opération particulier de la porte, des réalisations pertinentes peuvent être localisées dans une classe différente.







## **18.01**

### **DEFINITION OF CONFLICT**

When two or more applications claim the same invention, conflict may exist between them. Conflict may also exist when one application discloses but does not claim the invention claimed by another.

#### **18.01.01**

##### **Conflict with applications filed after October 1st, 1989**

Conflict may exist between an application filed after October 1st, 1989 and an application filed before October 1st, 1989. When a conflict of this type is discovered, the CPO will determine which applicant is the prior inventor using the procedure set forth in Section 43, as it reads immediately before October 1st, 1989. Applications all of which were filed after October 1st, 1989 and claiming the same invention, will not be placed in conflict to determine the prior inventor. Such applications will be governed by the provisions of the amended Act and the first application filed will issue to patent (See Chapter 11.04).

#### **18.01.02**

##### **Applications filed after October 1st, 1989**

The applicant of an application which is in conflict with an application that was filed before October 1st, 1989 will be required by the Commissioner to make a request for examination pursuant to Section 35(1) of the Act. Furthermore, the provisions of Section 27 of the amended Act will still apply to such an application.

Please refer to original MOPOP (Chapter 18) for the actual conflict practice as established by the preceding Act.

## **18.01**

### **DÉFINITION D'UN CONFLIT**

Lorsque deux demandes ou plus revendiquent la même invention, ces demandes peuvent être en conflit. Un conflit peut exister également lorsqu'une demande divulgue sans la revendiquer, l'invention revendiquée dans une autre demande.

#### **18.01.01**

##### **Conflit avec des demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989**

Un conflit peut exister entre une demande déposée après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. Lorsqu'un conflit de cette catégorie est découvert, le BCB déterminera lequel des demandeurs est le premier inventeur utilisant la procédure énoncée à l'article 43 dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989. Toutes demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et qui revendiquent la même invention ne seront pas placées en conflit pour déterminer le premier inventeur. De telles demandes seront gouvernées par les dispositions de la Loi modifiée et le brevet sera émis pour la demande déposée la première (voir chapitre 11.04).

#### **18.01.02**

##### **Demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989**

Le commissaire exigera que le demandeur d'une demande qui est en conflit avec une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 soumette une requête d'examen en vertu de l'article 35(1) de la Loi. En plus, les dispositions de l'article 27 de la Loi modifiée s'appliquent encore à cette demande.

Veuillez voir le RPBB original (chapitre 18) afin de déterminer la pratique courante telle qu'établie en vertu de la Loi précédente.









### **19.01 SECOND APPLICATION DESCRIBING THE SAME INVENTION (Section 27(1.1) practice)**

Under the provisions of Section 27(1.1) of the Patent Act an applicant may file a second application describing the same invention as a first application already on file. The second application must be filed within twelve months after the filing of the first application. When a second application is filed under the provisions of Section 27(1.1) it shall for the purposes of the Patent Act be considered as having the filing date of the first application. If the second application is accorded the filing date of the first application, the first application shall be deemed to have been withdrawn on the day immediately after the filing of the second application, otherwise each application maintains its filing date.

### **19.02 REQUIREMENTS FOR MAINTAINING THE ORIGINAL FILING DATE**

A second application filed under the provisions of Section 27(1.1) will be considered to have the filing date of the first application if the first application is still pending and in good standing (i.e. it has not been withdrawn, abandoned or refused). Furthermore, the first application must not have been open to the inspection of the public nor have served as a priority document in any other country. In order to sustain the filing date of the first application, the applicant must provide, within six months of the filing of the second application, a petition in the proper form (see Form I of Schedule I) requesting the protection afforded by Section 27(1.2) and providing the filing date and serial number of the first application. If all of the above requirements are met, the applicant will be informed by CPO letter that the second application will have the filing date of the first application and that the first application has been withdrawn effective one day after the filing of the second application.

### **19.03 SECOND APPLICATION MUST DESCRIBE THE SAME INVENTION**

The requirement that the second application

### **19.01 DEUXIÈME DEMANDE DÉCRIVANT LA MÊME INVENTION (pratique en vertu de l'article 27(1.1))**

Selon les dispositions de l'article 27(1.1) de la Loi sur les brevets, un demandeur peut déposer une deuxième demande qui décrit la même invention qu'une première demande en instance. La deuxième demande doit être déposée dans un délai de douze mois de la date de dépôt de la première demande. Lorsqu'une deuxième demande est déposée en vertu de l'article 27(1.1) elle sera présumée, aux fins de la Loi, avoir la date de dépôt de la première demande. Si on accorde la date de dépôt de la première demande à la deuxième, la première demande sera considérée comme retirée le lendemain du dépôt de la deuxième demande, sinon chaque demande gardera sa date de dépôt.

### **19.02 EXIGENCES POUR MAINTENIR LA DATE DE DÉPÔT ORIGINALE**

Une deuxième demande déposée en vertu de l'article 27(1.1) sera présumée avoir la date de dépôt de la première demande si celle-ci est encore en instance et en bonne et due forme (c'est-à-dire qu'elle n'est pas retirée, abandonnée ou refusée). De plus, la première demande ne doit pas avoir été mise à la disponibilité du public ni avoir servi de document prioritaire dans un autre pays. Afin de garder la date de dépôt de la première demande, le demandeur est tenu de soumettre, dans un délai de six mois de la date de dépôt de la deuxième demande, une pétition dans le format exigé (voir le formulaire I de l'annexe I) demandant la protection selon l'article 27(1.2) et fournissant la date de dépôt et le numéro de série de la première demande. Si toutes ces exigences sont rencontrées, le BCB informera le demandeur par lettre que la deuxième demande portera la date de dépôt de la première demande et que la première demande est retirée à compter du lendemain du dépôt de la deuxième demande.

### **19.03 LA DEUXIÈME DEMANDE DOIT DÉCRIRE LA MÊME INVENTION**

L'exigence selon laquelle la deuxième demande



describe the same invention as the first application will be strictly enforced. Only subject matter that is readily obvious from the description of the invention in the first application or that can be reasonably inferred therefrom will be permitted. An applicant may not, for example, submit new examples or describe a newly discovered embodiment of the invention. However changes in phraseology providing a more precise description of the invention than in the first application or additions of descriptive subject matter which was already illustrated in the drawings of the first application will be allowed.

#### 19.04

#### PROCEDURE UPON REQUEST UNDER SECTION 27(1.2)

As soon as the applicant indicates a desire to claim the protection of Section 27(1.2), the first and second applications will be compared to ensure that they describe the same invention and to determine if the second application meets the requirements set forth in paragraph 19.02. The decision will be communicated to the applicant even though no request for examination may have been made. If there is a failure to meet any of these requirements or the application does not describe the same invention as the first application, the applicant is advised by CPO letter under Rule 137 that the application is not entitled to the filing date of the first application and given the reasons for the refusal. The applicant will be informed that the request for protection under Section 27(1.2) must be removed from the petition within three months unless the objections outlined in the letter are overcome. Failure to respond to the letter within the time limit will result in the abandonment of the application. When authorized to do so, the CPO will delete the reference to the request from the petition. The CPO letter should request such authorization. If the applicant, in response to the CPO letter, continues to argue that the second application is entitled to the filing date of the first application, the matter is referred to the Commissioner for a final decision.

doit décrire la même invention que la première sera mise en vigueur rigoureusement. Seule la nouvelle matière qui est clairement évidente dans la divulgation de l'invention dans la première demande ou qui peut être raisonnablement déduite de cette dernière sera permise. Par exemple, le demandeur ne pourra pas soumettre de nouveaux exemples ou décrire des aspects de l'invention nouvellement découverts. Cependant, des modifications à la phraséologie afin de fournir une description plus précise de l'invention que celle fournie dans la première demande ou l'addition de matière écrite qui était illustrée par les dessins de la première demande seront acceptables.

#### 19.04

#### PROCÉDURE SUITE À UNE REQUÊTE SELON L'ARTICLE 27(1.2)

Aussitôt que le demandeur indique son intention de revendiquer la protection selon l'article 27(1.2) les première et deuxième demandes sont comparées afin d'assurer qu'elles décrivent la même invention, et de déterminer si la deuxième demande rencontre les exigences décrites au paragraphe 19.02 ci-dessus. La décision sera communiquée au demandeur même si aucune requête d'examen n'a été faite. Si ces exigences ne sont pas rencontrées ou que la demande ne décrit pas la même invention que la première demande, le BCB avisera le demandeur par lettre en vertu de la règle 137 que la demande n'a pas droit à la date de dépôt de la première demande et invoquera les raisons du refus. On informera le demandeur que la requête de protection selon l'article 27(1.2) doit être retirée de la pétition dans un délai de trois mois à moins que les objections apportées dans la lettre soient surmontées. À défaut de répondre à la lettre dans le délai prescrit, la demande sera abandonnée. Lorsqu'autorisé à ce faire, le BCB supprimera toute référence à la requête dans la pétition. La lettre envoyée par le BCB doit demander cette autorisation. Si le demandeur, en réponse à la lettre du BCB, réitère ses raisons d'exiger que la demande a droit à la date de dépôt de la première demande, le tout sera transmis au commissaire qui tranchera la question de façon définitive.







## **20.01 PATENT RE-EXAMINATION PROCEDURE**

This chapter describes the procedure that is followed when a request for re-examination of a patent is submitted.

### **20.02 REQUEST (Section 48.1 to 48.5 and Rule 80.2)**

Any person including the patentee, may request re-examination of any claim or claims of a patent issued after October 1, 1989 at any time during the life of the patent on the basis of prior art only. The prior art shall consist of patents and printed publications only and must be provided in duplicate if the requester is not the patentee. The requester must set forth the pertinency of the prior art and the manner of applying it to the claim(s) for which re-examination is requested. The request must be in writing and be accompanied by a prescribed fee.

### **20.03 NOTIFICATION PROCEDURE**

The Commissioner will give notice to re-examination requesters regarding the acceptability of their requests. The request will be communicated to the patentee unless the patentee is the requester.

#### **20.03.01 Unacceptable request**

If the request does not fulfill all of the requirements of Section 48.1(1) and (2) and Rule 80.2, the requester will be so notified. The requester will be informed by the Commissioner that no further steps will be undertaken until the above requirements have been fulfilled.

#### **20.03.02 Completed request**

Upon receipt of a request satisfactorily identifying the art, and the manner of applying it and the fee, the Commissioner will send a copy of the request to the patentee (unless the patentee is the requester). This completed request will become part of an

## **20.01 PROCESSUS DE RÉEXAMEN DES BREVETS**

Le présent chapitre décrit le processus mis en marche par la soumission d'une demande de réexamen d'un brevet.

### **20.02 LA DEMANDE (article 48.1 à 48.5 et règle 80.2)**

Toute personne, incluant le breveté, peut demander le réexamen de toute revendication ou revendications d'un brevet délivré après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 à n'importe quel temps pendant la durée du brevet mais seulement en raison de réalisations antérieures. Le dossier d'antériorité peut être un brevet ou un document publié et doit être soumis en double exemplaires si le demandeur n'est pas le breveté. Le demandeur doit énoncer la pertinence du dossier et la façon de l'appliquer à la (aux) revendication(s) pour laquelle (lesquelles) le réexamen est demandé. La demande doit être faite par écrit et doit comprendre les droits prescrits.

### **20.03 PROCESSUS DE NOTIFICATION**

Le commissaire avisera les demandeurs du réexamen quant à l'acceptabilité de leurs demandes. Un double de la demande sera expédié au breveté sauf si le demandeur est le breveté.

#### **20.03.01 Demande non-acceptable**

Si la demande ne rencontre pas toutes les exigences de l'article 48.1(1) et (2) et la règle 80.2, le demandeur en sera avisé. On informera le demandeur qu'aucune autre démarche ne sera entamée jusqu'à ce que les exigences susmentionnées soient remplies.

#### **20.03.02 Demande complétée**

Sur réception d'une demande identifiant de façon acceptable les antériorités, la façon de les appliquer et la taxe prescrite, le commissaire fera parvenir une copie de la demande au breveté (sauf si le demandeur est le breveté). Cette demande complétée fera partie du dossier initial de

initial re-examination patent file which will consist of;

- (a) the CPO's copy of the patent specification, as issued, which includes the disclosure, claim(s), any drawing(s), and all prosecution correspondence,
- (b) copies of the prior art being relied on, and
- (c) reasons supporting the request for re-examination.

This file is open to public inspection at any time.

#### 20.04 RE-EXAMINATION BOARD

The Commissioner will establish a re-examination board (RXB) which will normally be composed of three persons from the CPO.

Within three months following its establishment, the RXB shall determine whether there are sufficient grounds for re-examination. Re-examination will be commenced only if the art submitted raises a substantive new question of patentability.

##### 20.04.01 Refusal of re-examination

If the board determines that re-examination should not proceed because a substantial new question of patentability of a claim of the patent concerned is not raised, the requester shall be so informed. The determination not to proceed is final and not subject to appeal.

##### 20.04.02 Re-examination

The RXB, having decided to proceed with re-examination, shall notify the patentee and give the reasons therefor.

Within three months of the date of the notice the patentee may make submissions on the question of the patentability of claim(s).

réexamen qui comprendra,

- (a) la copie du BCB du mémoire descriptif, tel que délivré, incluant la divulgation, la (les) revendication(s), tout(s) dessin(s) et toute la correspondance générée par la poursuite
- (b) les copies des antériorités sur lesquelles est basé le réexamen, et
- (c) les raisons étayant la demande de réexamen.

Ce dossier est accessible au public en tout temps.

#### 20.04 CONSEIL DE RÉEXAMEN

Le commissaire établira un conseil de réexamen (CRE) qui sera normalement formée de trois personnes du BCB.

Dans un délai de trois mois de sa formation, le CRE décidera du bien-fondé du réexamen. Le réexamen ne sera pas amorcé au regard des antériorités bien étudiées durant la poursuite à moins qu'une nouvelle question quant à leur pertinence soit soulevée et que cette question en soit une sur la matière de la revendication plutôt que sur sa structure ou son style.

##### 20.04.01 Refus du réexamen

Si le conseil juge que le réexamen ne doit pas être effectué parce que la demande ne soulève aucun point de fond vis-à-vis la brevetabilité des revendications du brevet en cause, le demandeur en sera informé. Cette décision ne peut faire l'objet d'un appel.

##### 20.04.02 Réexamen

Après que le CRE aura décidé de procéder au réexamen, il expédiera au breveté un avis motivé de sa décision.

Dans un délai de trois mois de la date de l'avis, le breveté peut présenter sa plaidoirie sur la question de brevetabilité de la (des) revendication(s).



Re-examination will commence upon receipt of the reply or, in the absence of a reply, within three months of the date of the notice. In either case re-examination shall be completed within 12 months of the commencement of re-examination (Section 48.1(1), (2), and (3)).

A requester other than the patentee will receive no information from the RXB during the re-examination period.

RXB will not consider any matter except the claims in question in view of the supplied prior art and the manner of its application to each claim, as set forth by the requester.

During the re-examination period, the patentee may propose amendments to the patent claims (including submission of new claims), but the scope of the claim(s) may not be broadened. Any number of separate proposals from the patentee during this period is permissible. The CPO will acknowledge the correspondence from the patentee but will not reply to the proposals.

#### 20.04.03

##### **Certificate of re-examination**

Upon conclusion of re-examination, a Certificate will be issued in accordance with Section 48.4(1)(a), (b) or (c) and attached to the patent. A copy of the certificate will be mailed to the patentee and the requester. In the event that the requester is not the patentee, the CPO will provide a copy of the results of the re-examination. A summary of this certificate will appear in the Canadian Patent Office Record.

#### 20.04.04

##### **Termination of re-examination**

Upon completion of re-examination, the contents of the re-examination file created under 20.03.01 will be sent to the CPO Storage files. The CPO search file will include a copy of the patent as re-examined.

#### 20.04.05

##### **Claim status**

The effective date of claims amended or new claims added to the patent during re-

Le réexamen débutera sur réception de la réponse ou, en l'absence de celle-ci, trois mois après la date de l'avis. Dans les deux cas, le réexamen doit être achevé dans un délai de douze mois suivant le début du réexamen (article 48.1(1), (2) et (3)).

Tout demandeur autre que le breveté ne recevra pas d'information du CRE durant la période de réexamen.

Le CRE ne prendra en considération aucune matière sauf celle ayant trait aux revendications visées par le dossier d'antériorité soumis et la façon de l'appliquer à la (aux) revendication(s) telle que décrite par le demandeur.

Pendant la durée du réexamen, le breveté peut proposer des modifications aux revendications du brevet (incluant la soumission de nouvelles revendications), mais la portée de la (des) revendication(s) ne peut être élargie. Il est permis au breveté de présenter plusieurs propositions de modification durant cette période. Le BCB accusera réception de la correspondance du demandeur mais ne répondra pas aux propositions.

#### 20.04.03

##### **Constat de réexamen**

À l'issue du réexamen, un constat sera émis en vertu de l'article 48.4(1)(a), (b) ou (c) et sera attaché au brevet. Une copie du constat sera expédiée au demandeur et au breveté. Dans le cas où le demandeur n'est pas le breveté, le BCB lui fera parvenir une copie des résultats du réexamen. Un résumé du constat figurera dans la Gazette du Bureau canadien des brevets.

#### 20.04.04

##### **Fin du réexamen**

À la fin du réexamen, le contenu du dossier de réexamen établi selon le paragraphe 20.03.01 sera envoyé aux archives du BCB. Le dossier de recherche du BCB inclura une copie du brevet tel que réexaminé.

#### 20.04.05

##### **État de la (des) revendication(s)**

La date d'entrée en vigueur de la (des) revendication(s) modifiée(s) ou des nouvelles



examination, is the date of the Certificate. The amended claims or new claim(s) shall be effective from the date of the Certificate for the unexpired term of the patent (Section 48.4(3)(a)(c)).

**20.04.06****Patent status**

A re-examined patent is effective for the unexpired term of the original patent, except when a patent loses all its claims, in which case it shall be deemed never to have been issued (Section 48.4(3)(b)).

**20.05****APPEAL PERIOD**

The patentee receives a copy of the Certificate by registered mail, and may appeal to the Federal Court within three months of the date of mailing.

revendications ajoutées au brevet en vertu du réexamen est celle du constat. La (les) revendication(s) modifiée(s) ou ajoutée(s) sera (seront) en vigueur à compter de la date du constat et jusqu'à l'expiration du brevet (article 48.4(3)(a)(c)).

**20.04.06****État du brevet**

Le brevet qui a été réexaminé est en vigueur pour le terme non-expiré du brevet original. Un brevet qui perd toutes ses revendications sera présumé ne jamais avoir été délivré (article 48.4(3)(b)).

**20.05****PÉRIODE D'APPEL**

Le breveté recevra par courrier recommandé une copie du constat. Il pourra déposer un appel à la Cour fédérale dans un délai de trois mois à compter de la date où la copie du constat lui est envoyée.







## 21.00 INTRODUCTION

The purpose of this chapter is to provide applicants with a brief overview of procedures under the Patent Cooperation Treaty (PCT). For further and more complete information, please refer to the Treaty itself, to the Regulations and Administrative Instructions under it, and Volumes I and II of the PCT applicant's guide. These publications are available from the World Intellectual Property Organization (WIPO) International Bureau, Micromedia Limited (See Chapter 2.02.01) or may be consulted in the Canadian Patent Office (CPO).

### 21.01 GENERAL DESCRIPTION OF PCT

The PCT is a multilateral treaty which came into effect in 1978. With Canada ratifying the Treaty, January 2, 1990, the membership in the Treaty will include almost every industrialized country in the world.

The PCT is under the administration of the WIPO and its head office known as the International Bureau is located in Geneva, Switzerland. The PCT is a patent filing procedure only. The eventual granting of patents is still under the responsibility and authority of the individual member countries.

### 21.02 USEFULNESS OF THE PCT FOR APPLICANTS

Under PCT, an applicant files a single application and designate a number of States where protection is sought. This application is referred to as an international application. The effect of filing an international application is equivalent to filing a separate application in each of the designated States. A filing date for each country is obtained through filing a single application, in one place, in one language and by paying an initial set of fees in one currency. This filing date may be used for claiming priority under the Paris Convention.

Additionally, the PCT provides for an international search report which is

## 21.00 AVANT PROPOS

Le présent chapitre se veut une brève présentation des procédures en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). De plus amples et complètes informations sont disponibles en se référant au Traité, aux Règles et Instructions administratives y reliées, et aux volumes I et II du Guide du demandeur du PCT. Ces publications sont disponibles au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), chez Micromedia Ltée (voir 2.02.01) ou peuvent être consultées au Bureau canadien des brevets (BCB).

### 21.01 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PCT

Le PCT est un traité multilatéral entré en vigueur en 1978. Avec la ratification du Traité par le Canada, le 2 janvier 1990, la participation au Traité inclut presque tous les pays industrialisés du monde.

Le PCT est administré par l'OMPI et son bureau chef, libellé le Bureau international, est situé à Genève en Suisse. Le PCT ne touche que le processus relié au dépôt de demandes de brevets. L'octroi éventuel de brevets reste sous la responsabilité et l'autorité des pays membres individuels du Traité.

### 21.02 UTILITÉ DU PCT POUR LES DEMANDEURS

En vertu du PCT, un déposant dépose une seule demande et désigne un certain nombre de pays où il requiert une protection. Cette demande est dite demande internationale. L'effet du dépôt d'une demande internationale est équivalent au dépôt de demandes individuelles pour chacun des pays désignés. Une date de dépôt est obtenue par le truchement d'une seule demande, déposée en un seul endroit, en une seule langue et en acquittant une seule série de taxes en une seule devise. Cette date de dépôt peut servir de priorité en vertu de la Convention de Paris.

De plus, en vertu du PCT, un rapport de recherche internationale est établi pour chaque demande internationale. Le rapport de recherche fournit au

established for each international application. The search report provides the applicant with invaluable information on which to decide whether further prosecution is warranted, and improves applicant's prospects of obtaining "strong" patents.

Under PCT, an international application will not enter the national phase of the patent examination until at least 20 months from the priority date, or if no priority, from the filing date of the international application. This delay provides the applicant more time to prepare translations and other required documentation for prosecution at the national stage.

The PCT optionally provides, at applicant's request, a preliminary examination report. This examination is provided under Chapter II of the PCT and is further discussed at 21.10.

### 21.03

#### THE TWO PHASES FOR OBTAINING PATENT PROTECTION VIA THE PCT

(A) The "international phase" comprises:

- i) the filing of the international application and its processing by the Canadian Patent Office (CPO) whereby the CPO becomes a "Receiving Office" for the purposes of the Treaty;
- ii) the establishment of an international search report by an International Searching Authority;
- iii) the publication of the application and the search report by WIPO as well as the transmittal of the application to the Patent Offices in which the applicant seeks protection; and
- iv) if preliminary examination has been requested, an international preliminary examination report is prepared by an International Preliminary Examination Authority and communicated to the applicant.

(B) The "national phase" comprises:

demandeur des informations de valeur inestimable sur lesquelles il peut se fonder pour décider si une continuation de la poursuite est valable, et améliore ses chances d'obtenir des brevets "forts".

En vertu du PCT, la phase nationale d'examen ne débutera que dans un délai d'au moins 20 mois de la date de priorité ou, s'il n'y a pas de priorité, de la date de dépôt de la demande internationale. Cette condition donne au demandeur un délai prolongé pour préparer des traductions et autres documents requis pour les poursuites au niveau national (tel que décrit au paragraphe 21.03 ci-dessous).

Comme option, le PCT fourni au demandeur sur demande un rapport d'examen préliminaire. Cet examen est fourni en vertu du Chapitre II du PCT et est plus amplement décrit au paragraphe 21.10.

### 21.03

#### LES DEUX PHASES DE LA PROCÉDURE D'OBTENTION DES BREVETS À L'AIDE DU PCT

(A) La "phase internationale" comprend:

- i) le dépôt d'une demande internationale et son traitement par le Bureau canadien des brevets (BCB) qui devient l'"office récepteur" aux fins du PCT;
- ii) l'établissement d'un rapport de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale;
- iii) la publication de la demande internationale avec le rapport de recherche par l'OMPI ainsi que leur communication aux bureaux des brevets où le demandeur désire être protégé; et
- iv) si un examen préliminaire a été demandé, le rapport d'examen préliminaire est établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international et est communiqué au demandeur.

(B) La "phase nationale" comprend:

- i) le traitement de la demande internationale par le BCB selon la Loi, les règles et la jurisprudence canadiennes, et l'octroi d'un brevet le cas échéant.



i) the processing of the international application by the CPO according to Canadian Law, Rules and jurisprudence and the issuance of a patent, where warranted. The international filing date is considered as a filing date for Canada.

#### 21.04

### FILING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

The CPO can act as a Receiving Office under the PCT only when at least one applicant is a national or resident of Canada. International applications under the PCT can be filed either at the CPO as well as in the designated regional and district offices across Canada (see Chapter 4 of MOPOP). However, PCT applications must be filed in separate envelopes with clear indication to that effect on the envelope. Each PCT application must also include an individual payment covering the PCT fees. As receiving office the CPO is responsible for the reception and preliminary processing of applications to ensure that all the filing requirements under the PCT regulations are met. The application must be submitted in English or French and in three copies. The original or best copy will be transmitted to the International Bureau, one copy will be sent to the International Searching Authority and the last retained by the CPO.

The application must contain the following elements: Request, description, claim(s), drawing(s) (where necessary for the understanding of the invention) and abstract.

(a) The request is a petition for the international application to be processed according to the PCT. It must be made on a printed form available from the CPO and must identify the applicant/inventor, the agent and the countries in which protection is sought.

(b) The description must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. It should generally comprise six parts under the headings "Technical field", "Background art", "Disclosure of invention", "Brief description of

La date de dépôt internationale est présumée être la date de dépôt au Canada.

#### 21.04

### DÉPÔT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

Le BCB ne peut agir à titre d'office récepteur que si au moins un demandeur est domicilié au Canada ou est national du Canada. Les demandes internationales en vertu du PCT peuvent être déposées ou bien au BCB ou dans les bureaux régionaux ou de district désignés partout au Canada (voir le chapitre 4 du recueil). Cependant, les demandes faites en vertu du PCT doivent être déposées dans des enveloppes séparées bien identifiées quant à leur contenu. Chaque demande doit aussi inclure un paiement individuel des taxes prescrites en vertu du PCT. En sa fonction d'office récepteur, le BCB est responsable de la réception et du traitement préliminaire des demandes afin d'assurer que tous les prérequis de dépôt en vertu du PCT soient rencontrés. La demande doit être soumise en français ou en anglais et en trois exemplaires; l'original ou la meilleure copie sera transmise au Bureau international, une copie à l'administration chargée de la recherche internationale, et la dernière sera gardée au BCB.

La demande doit comprendre les éléments suivants: une requête, une description, une (des) revendication(s), un (des) dessin(s) (lorsque nécessaire à la compréhension de la demande) et un précis.

(a) La requête est une pétition demandant que la demande soit traitée en vertu du PCT. Elle doit être présentée sur un formulaire imprimé disponible au BCB et doit identifier le demandeur/inventeur, l'agent et les pays où l'on veut être protégé.

(b) La description doit divulguer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. Elle est généralement divisée en six parties dont les titres respectifs sont "domaine technique", "technique antérieure", "exposé de l'invention", "description sommaire des dessins", "meilleure manière de réaliser l'invention" ou, le cas échéant,



drawings", "Best method of carrying out the invention", and "Industrial applicability". The overall consideration is that the description must meet the requirements of the PCT.

(c) The claim(s) must define the matter for which protection is sought and be presented according to PCT claim dependency practice and whenever appropriate in the two part style of statement of prior art and statement of features for which protection is sought (i.e. the "characterizing" portion).

(d) Drawing(s) must be present when they are required for the understanding of the invention. "Guidelines for Drawings Under the PCT" published in the PCT Gazette (Nov.7/1978) may be obtained in English or French, from the WIPO International Bureau or may be consulted in the CPO.

(e) The abstract must be a short (50-150 words) summary of the disclosure. It must be so drafted that it can efficiently serve as a scanning tool for the purposes of searching in the particular art. "Guidelines for the Preparation of Abstracts Under the PCT" published in the PCT Gazette (Nov.5/1978) may be obtained in English or French, from WIPO International Bureau or may be consulted in the CPO. Phrases which are implicit should not be used, (for instance, "the invention relates to..."), and statements on the alleged merits or value of the invention are not allowed.

## 21.05

### PROCESSING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE CANADIAN PATENT OFFICE

The various components of the application, including fees, are verified as to content and form (all verification is of a formal nature and does not go into the substance of the invention). Assuming the application is acceptable as filed, or after correction, an international filing date is granted and copies

"manière(s) de réaliser l'invention" et "possibilités d'application industrielle". L'objectif est de présenter la description de façon à rencontrer les exigences du PCT.

(c) La(les) revendication(s) doit(doivent) définir l'objet de la protection demandée, rencontrer les exigences de dépendance du PCT et, chaque fois que cela est approprié, comporter deux parties distinctes, à savoir un préambule sur l'état de la technique et une indication des caractéristiques techniques pour lesquelles la protection est demandée (c'est-à-dire la partie caractérisante).

(d) Le (les) dessin(s) doit(doivent) être soumis s'il(s) est (sont) nécessaire(s) à la compréhension de l'invention. Des "Directives concernant les dessins selon le Traité de coopération en matière de brevets" publiées dans la Gazette du PCT (Nov. 7/1978) peuvent être obtenues, en français ou en anglais, auprès du Bureau international, ou peuvent être consultées au BCB.

(e) Le précis doit être un court résumé (50-150 mots) de la divulgation. Il doit être rédigé de manière à constituer un outil de sélection efficace aux fins de la recherche dans le domaine technique considéré. Des "Directives concernant la préparation des abrégés des demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets" publiées dans la Gazette du PCT (Nov. 5/1978) peuvent être obtenues, en français et en anglais, auprès du Bureau international ou peuvent être consultées au BCB. Il ne convient pas d'utiliser des expressions qui peuvent être sous-entendues (par exemple, "l'invention porte sur...") et les déclarations relatives aux mérites ou à la valeur alléguée de l'invention ne sont pas autorisées.

## 21.05

### TRAITEMENT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LE BUREAU CANADIEN DES BREVETS

Les composantes de la demande, incluant les taxes, sont vérifiées quant à leur contenu et à leur forme (toute vérification est pour la forme et n'inclut pas la matière de l'invention). Si la demande est acceptable telle que déposée ou après modification, la date de dépôt international est accordée et les copies de la demande sont transmises au Bureau

of the application are transmitted to the International Bureau and to the International Searching Authority for further processing.

## 21.06

### FEES PAYABLE UNDER PCT

The fees that are payable under the PCT are the following:

#### a) Upon filing the application:

1. An international fee which comprises a basic fee and as many designation fees as States are selected for patent protection. All designations over ten are free of charge. This fee accrues to the International Bureau.

2. A search fee for the carrying out of international search and the preparation of the search report. This fee accrues to the International Searching Authority.

3. A transmittal fee for the processing and transmitting of applications by the Receiving Office. This fee accrues to the Receiving Office.

#### b) Upon demanding the International Preliminary examination:

1. An examination fee for the preparation of the preliminary examination report. This fee accrues to the International Preliminary Examination Authority.

2. A handling fee for the "handling" of procedures and documents. This fee accrues to the International Bureau.

All of the above fees, except the transmittal fee, are set by either WIPO or the International Authorities. The current fee schedule is available at the CPO.

The payment must be made to the Receiver General. If the fees are not included with the request, the applicant has 30 days within which to pay the prescribed fee in order to maintain the original filing date.

international et à l'administration chargée de la recherche internationale, pour traitement ultérieur.

## 21.06

### TAXES PAYABLES SELON LE PCT

Les taxes payables selon le PCT sont:

#### a) Sur dépôt de la demande:

1. Une taxe internationale qui comprend une taxe de base et autant de taxes de désignation que la demande comporte d'États choisis pour un brevet national. Toutes désignations au-delà de dix sont gratuites. Cette taxe est perçue au profit du Bureau international.

2. Une taxe de recherche pour l'exécution de la recherche internationale et l'établissement du rapport de recherche. Cette taxe est perçue au profit de l'administration chargée de la recherche internationale.

3. Une taxe de transmission pour le traitement et la transmission des demandes par l'office récepteur. Cette taxe est perçue au profit de l'office récepteur.

#### b) Sur demande d'examen préliminaire international:

1. Une taxe d'examen préliminaire pour l'examen et la préparation du rapport d'examen préliminaire international. Cette taxe revient à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

2. Une taxe de traitement pour les procédures et traitement de documents y reliés. Cette taxe revient au Bureau international.

Toutes ces taxes, sauf la taxe de transmission, sont fixées par l'OMPI ou les Administrations internationales. Le barème des taxes à jour est disponible au BCB.

Le paiement des taxes est fait à l'ordre du Receveur général. Si les taxes ne sont pas acquittées avec la pétition, le déposant jouit d'un délai de 30 jours pour ce faire afin de garder la date de dépôt originale.



## 21.07 FILING DATE

The CPO will accord an "international filing date" to the application if:

- (a) The applicant is a Canadian national or resident;
- (b) the application is in English or in French;
- (c) the application contains i) an indication that it is intended as an international application ii) the designation of at least one State where protection is sought (Note: additional designations cannot be added at a later date.) iii) the name of the applicant iv) a part which appears to be a description and v) a part which appears to be a claim(s), and
- (d) fees indicated under 21.06 are paid.

The date accorded will be that when the above requirements are met, either at initial reception of documents or on receipt of suitable amendment.

## 21.08 PROCESSING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE INTERNATIONAL AUTHORITIES

The International Bureau, the ISA and if applicable the International Preliminary Examination Authority are involved in the processing of an international application after grant of an international filing date.

### 21.08.01 Processing of the international application by the International Bureau

The International Bureau monitors and informs the applicant of the reception of the application by its offices. The Bureau receives amendments to the claims. It publishes the international application and search report usually after the expiration of 18 months from the priority date or, if no priority, from the international filing date. It also transmits the international application

## 21.07 DATE DE DÉPÔT

Le BCB accordera une date de dépôt à une demande si:

- (a) le demandeur est domicilié au Canada ou est un national du Canada;
- (b) la demande est en français ou en anglais;
- (c) la demande comprend i) une indication qu'elle soit traitée comme demande internationale, ii) la désignation d'au moins un état choisi pour la protection conférée par le brevet (N.B. des désignations additionnelles ne peuvent être faites à une date ultérieure), iii) le nom du demandeur, iv) une partie qui semble être une description et v) une partie qui semble être une (des) revendication(s), et
- (d) les taxes indiquées à la section 21.06 sont acquittées.

La date sera accordée lorsque toutes les exigences seront remplies, sur réception initiale des documents ou sur réception de modifications acceptables.

## 21.08 TRAITEMENT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LES AUTORITÉS INTERNATIONALES

Le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont impliqués dans le traitement d'une demande internationale après l'octroi d'une date de dépôt international.

### 21.08.01 Traitement de la demande internationale par le Bureau international

Le Bureau international surveille et informe le demandeur de la réception de la demande par ses bureaux. Le Bureau reçoit les modifications apportées aux revendications. Il publie la demande internationale et le rapport de recherche normalement dans un délai de 18 mois de la date de priorité, ou s'il n'y a pas de priorité, de la date de dépôt international. Il transmet aussi la demande internationale et le rapport de recherche



and International Search Report to the designated States. In the case where international preliminary examination is requested the Bureau transmits the examination report together with its translation to the elected States (the preliminary examination report is not published).

#### 21.08.02

##### **Processing of the international application by the International Searching Authority**

The European Patent Office has been selected by the CPO as the competent International Searching Authority. The purpose of the international search is to discover relevant prior art and is made on the basis of the claim(s) with due regard to the description and the drawing(s) (if any) contained in the international application.

#### 21.08.03

##### **International preliminary examination under Chapter II of the PCT**

The European Patent Office has also been selected as the competent International Preliminary Examination Authority under the PCT.

International preliminary examination of an international examination application which is necessary for formulating "a preliminary and non-binding opinion as to whether the claimed invention appears to be novel, involves an inventive step (is non-obvious), and is industrially applicable".

The request for preliminary examination delays the national phase of the patent granting process until the expiration of 30 months from:

- a) the priority date,
- b) if no priority, from the international filing date.

Provided the request is made before the expiration of 19 months from either a) or b).

aux états désignés. Là où l'examen préliminaire international est demandé, il transmet le rapport d'examen ainsi que sa traduction aux états élus (le rapport d'examen préliminaire n'est pas publié).

#### 21.08.02

##### **Traitement de la demande internationale par l'administration chargée de la recherche internationale**

L'Office européen des brevets a été choisi par le BCB pour agir comme administration compétente chargée de la recherche internationale. La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinente et est effectuée sur la base des revendications, compte dûment tenu de la description et des dessins (le cas échéant) contenus dans la demande internationale.

#### 21.08.03

##### **Examen préliminaire international en vertu du chapitre II du PCT**

L'Office européen des brevets a aussi été choisi comme administration compétente chargée de l'examen préliminaire international en vertu du PCT.

L'examen préliminaire international d'une demande internationale est nécessaire afin de formuler "une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions à savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle".

La demande d'examen préliminaire a pour effet de reporter le délai de la phase nationale du processus d'obtention de brevet à 30 mois:

- a) de la date de priorité,
- b) s'il n'y a pas de priorité, de la date de dépôt international.

Pourvu que la demande soit effectuée dans un délai de 19 mois de a) ou b).

The international preliminary examination report is transmitted to the applicant and the International Bureau.

## 21.09

### THE NATIONAL PHASE

In order to carry into effect the terms of the Patent Cooperation Treaty in Canada, a series of regulations under the Patent Act to be known as the Patent Cooperation Treaty Regulations were promulgated. These regulations enable Canadians to file international PCT applications and set out the conditions under which PCT applications will be treated when filed in Canada and when Canada is designated under Chapter I or elected under Chapter II. The regulations also set out the conditions under which the entry into the national phase will take place.

The national phase is the second of the two phases under the PCT. It consists of prosecution of the international application before each of the States for which protection is sought. The States are those which are selected by the applicant from those designated in the request filed with the original international application.

## 21.10

### ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE

The national phase is entered into by the applicant's carrying out of certain actions within specified time limits. The actions which must be performed are: i) the payment of the national fee; ii) the furnishing of a translation (if the international application is not in English or French); iii) in exceptional cases furnishing a copy of the international application (where not transmitted by the International Bureau), and iv) in exceptional cases furnishing the name and address of the inventor if not supplied on the request.

No special forms are required. The regular petition forms can be used although it is not obligatory.

In any event, the following information should be submitted at entry time, for example, in a covering letter:

Le rapport d'examen préliminaire international est transmis au Bureau international et au demandeur.

## 21.09

### LA PHASE NATIONALE

Dans le but de rendre effectives au Canada les dispositions du Traité de coopération en matières de brevets, des règles en vertu de la Loi sur les brevets ayant le titre abrégé de Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets ont été promulguées. Ces règles permettent aux canadiens de déposer des demandes internationales PCT et elles prévoient également les conditions selon lesquelles les demandes PCT seront traitées lorsqu'elles seront déposées au Canada ou quand le Canada sera désigné sous les chapitre I ou élu sous le chapitre II. Les règles prévoient également les conditions qui s'appliquent pour l'ouverture de la phase nationale.

La phase nationale est la seconde des deux phases en vertu du PCT. Elle comprend la poursuite de la demande internationale devant chacun des États où une protection est désirée. Les États sont ceux qui ont été désignés par le demandeur dans la requête déposée avec la demande internationale originale.

## 21.10

### OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

La phase nationale est ouverte lorsque le demandeur exécute certaines démarches dans un délai prescrit. Les démarches à exécuter sont: i) le paiement de la taxe nationale; ii) la soumission d'une traduction (si la demande internationale n'est ni en anglais, ni en français); iii) dans certains cas exceptionnels, la soumission d'une copie de la demande internationale (si non transmise par le Bureau international), et iv) dans certains cas exceptionnels, la soumission du nom et de l'adresse de l'inventeur si non fournis sur la requête.

Aucun formulaire spécial n'est requis. Les formulaires de pétition peuvent être utilisés mais ne sont pas obligatoires.

Dans tous les cas, au moment de l'ouverture de la phase nationale, les informations suivantes



- a) indication that national entry is required;
- b) the international application number;
- c) the priority date (if applicable); and
- d) the first applicant's name.

These actions must be performed within 20 months from the priority date, or if no priority, the international filing date, for those States which have been designated for protection but not elected for preliminary examination. In the case of States elected by applicant to receive preliminary examination, the limit is 30 months from the priority date, or if no priority, the international filing date.

At this point the international application becomes for all intents and purposes a national patent application.

## 21.11

### FAILURE TO COMPLY WITH NATIONAL ENTRY REQUIREMENTS

Pursuant to Section 15 of the PCT regulations under the Patent Act, an international application will become abandoned if the applicant fails to comply with the requirements for national entry as laid out in Sections 13 and 14 of these regulations. This application can be reinstated if within two months of the deemed date of abandonment, the applicant:

- (a) complies with the national entry requirements;
- (b) pays the reinstatement fee; and
- (c) satisfies the Commissioner by affidavit that the failure to satisfy the requirements for national entry was not reasonably avoidable.

## 21.12

### COMPLETION REQUIREMENTS IN THE NATIONAL PHASE

In addition, after entry into the national phase, an applicant is required to furnish the

devraient être fournies, p.ex. par lettre accompagnant les démarches:

- a) une indication que l'ouverture de la phase nationale est demandée;
- b) le numéro de la demande internationale;
- c) la date de priorité (dans le cas échéant); et
- d) le nom du premier déposant.

Ces démarches doivent être accomplies dans un délai de 20 mois de la date de priorité, ou s'il n'y a pas de priorité, de la date de dépôt international, pour les états désignés où l'on veut obtenir une protection, mais non élus pour obtenir l'examen préliminaire. Dans le cas des états élus par le demandeur pour obtenir l'examen préliminaire, le délai est de 30 mois de la date de priorité ou, s'il n'y a pas de priorité, de la date de dépôt international.

À ce moment la demande internationale devient effectivement une demande nationale de brevet.

## 21.11

### DÉFAUT DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES D'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

Selon l'article 15 des règles du PCT en vertu de la Loi sur les brevets, une demande internationale est réputée avoir été abandonnée si le demandeur ne satisfait pas aux exigences requises pour l'ouverture de la phase nationale telles que prévues aux articles 13 et 14 de ces règles. Cette demande pourra être rétablie si dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande internationale a été réputée abandonnée, le demandeur:

- (a) satisfait aux exigences prévues pour l'ouverture de la phase nationale;
- (b) acquitte la taxe de rétablissement; et
- (c) convainc le commissaire, par affidavit, qu'il ne pouvait auparavant raisonnablement satisfaire aux exigences prévues pour l'ouverture de la phase nationale.

## 21.12

### EXIGENCES DE COMPLÈTEMENT DANS LA PHASE NATIONALE

Suite à l'ouverture de la phase nationale, un demandeur est également tenu de fournir les



following information within 21 months or 31 months from the priority date when applicable:

- (a) the name and address of the inventor where that information has not already been provided;
- (b) where required pursuant to section 144 of the Rules, the appointment of an associate agent;
- (c) evidence that the applicant is the legal representative of the inventor where the applicant is not the inventor; and
- (d) where the applicant does not reside or carry on business in Canada, the nomination of a representative in Canada.

Where an applicant fails to comply with these requirements, the Commissioner shall request that the applicant, within three months after the request, comply with them and pay a completion fee.

Where an applicant fails to comply with this request, the international application shall be deemed to be abandoned.

The Commissioner may, at the request of the applicant, reinstate the international application which is deemed to have been abandoned if, within 12 months after the date on which it was deemed to have been abandoned, the applicant:

- (a) complies with the above requirements;
- (b) pays the completion fee;
- (c) pays the reinstatement fee, and
- (d) satisfies the Commissioner by affidavit that the failure to comply with the requirements was not reasonably avoidable.

renseignements suivants dans un délai maximal de 21 mois ou de 31 mois de la date de priorité dans le cas échéant:

- (a) lorsque les nom et adresse de l'inventeur n'ont pas déjà été fournis, ces renseignements;
- (b) lorsqu'elle est requise en vertu de l'article 144 des règles, la nomination d'un coagent;
- (c) lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur, la preuve que le demandeur est le représentant légal de l'inventeur; et
- (d) lorsque le demandeur ne réside pas au Canada ou n'y fait pas d'opérations, la désignation d'un représentant au Canada.

Si le demandeur ne satisfait pas à ces exigences, le commissaire doit exiger que le demandeur, dans les trois mois qui suivent, satisfasse aux exigences prévues et acquitte la taxe de complètement.

Lorsque le demandeur ne se conforme pas à cette requête, la demande internationale est réputée abandonnée.

A la requête du demandeur, le commissaire peut rétablir une demande internationale réputée abandonnée si, dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle la demande internationale a été réputée abandonnée, le demandeur:

- (a) satisfait aux exigences prévues;
- (b) acquitte la taxe de complètement;
- (c) acquitte la taxe de rétablissement; et
- (d) convainc le commissaire, par affidavit, qu'il ne pouvait auparavant raisonnablement satisfaire aux exigences prévues.







## **22.01**

### **SCOPE OF THIS CHAPTER**

This chapter outlines CPO policy respecting the maintenance of patent applications and patents, and the procedures relating to the payment of maintenance fees. The pertinent parts of the Patent Act are Sections 27.1(1), (2) and (3), and Sections 46(1) and (2). The pertinent parts of the Rules are Rules 76.1 and 80.1.

## **22.02**

### **TERM OF PATENT**

Subject to the timely payment of maintenance fees, the maximum life of a Canadian Patent for which an application was filed after October 1, 1989 shall be 20 years from the date of filing of the application in Canada.

Subject to the timely payment of patent maintenance fees, the maximum life of a Canadian Patent for which an application was filed before October 1, 1989, but which issues after October 1, 1989, shall be 17 years from the date the patent issues.

## **22.03**

### **MAINTENANCE OF PATENT APPLICATIONS**

An applicant who files a patent application in Canada after October 1, 1989 must pay maintenance fees at prescribed intervals in order to keep the application in effect (Section 27.1(1)). This requirement does not extend to a divisional application if the filing date of its parent application predates October 1, 1989 (Rule 76.1(7)(b)). Furthermore, maintenance fees do not have to be paid on an application for reissue of a patent (Rule 76.1(7)(c)); however, maintenance fees will be required for the reissued patents which originally issued under the amended act.

### **22.03.01**

#### **Due dates for application maintenance fees**

In order to maintain a patent application in effect, an applicant must pay an annual maintenance fee between the first and nineteenth anniversaries of the date of filing

## **22.01**

### **PORTÉE DE CE CHAPITRE**

Le présent chapitre décrit la politique du BCB ayant trait au maintien des demandes de brevet et des brevets et le processus régissant le paiement des taxes de maintien. Les parties pertinentes de la Loi sur les brevets sont les articles 27.1(1), (2) and (3), et 46(1) et (2). Les parties pertinentes des Règles sont les règles 76.1 et 80.1.

## **22.02**

### **LA DURÉE D'UN BREVET**

La durée maximale d'un brevet canadien, résultant d'une demande déposée après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, les taxes de maintien prescrites ayant été acquittées à temps, est de 20 ans à compter de la date de dépôt au Canada.

La durée maximale d'un brevet canadien résultant d'une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, mais octroyé après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, les taxes de maintien prescrites ayant été acquittées à temps, est de 17 ans à compter de l'octroi du brevet.

## **22.03**

### **MAINTIEN DES DEMANDES DE BREVET**

Un demandeur qui dépose une demande de brevet au Canada après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 doit verser des taxes de maintien aux intervalles prescrits afin d'assurer que la demande demeure active (article 27.1(1)). Cette exigence ne s'applique pas à une demande divisionnaire si la date de dépôt de la demande originale précède le 1<sup>er</sup> octobre 1989 (règle 76.1(7)(b)). De plus, les taxes de maintien n'ont pas à être acquittées sur une demande de redélivrance d'un brevet (règle 76.1(7)(b)). Cependant, les taxes de maintien seront exigées sur un brevet redélivré qui est émis après le 1<sup>er</sup> octobre 1989.

### **22.03.01**

#### **Échéance des taxes de maintien pour une demande de brevet**

Afin d'assurer qu'une demande de brevet demeure active, le demandeur doit verser une taxe de maintien annuelle pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le dix-neuvième

of the application in Canada (Rule 76.1(1) and item 38 of Schedule II of the Rules). The periods prescribed for the payment of maintenance fees cannot be extended (Rule 76.1(6)). In any such one-year period, an applicant may not pay maintenance fees which would normally be due in subsequent years (Rule 76.1 (2)).

#### 22.03.02

##### **Maintenance fees for applications**

Throughout the life of an application only the applicant or his agent shall pay maintenance fees in the amounts set forth in item 38 of Schedule II of the Rules.

#### 22.03.03

##### **Non-payment of application maintenance fees**

For a description of the consequences of failure to pay required maintenance fees for a pending application, refer to Chapter 15, Section 15.04 on abandonment and Section 15.04.02 on reinstatement of an application deemed abandoned for non payment of a maintenance fee.

#### 22.04

##### **MAINTENANCE OF PATENTS**

A patentee of a Canadian Patent which issues after October 1, 1989 must pay maintenance fees at prescribed periods in order to retain the rights accorded by the patent (Section 46(1)). However, maintenance fees do not have to be paid on a reissued patent, if the original patent issued before October 1, 1989 (Rule 80.1 (7) and (8)).

#### 22.04.01

##### **Due dates for patent maintenance fees**

a) Patent resulting from an application filed under the amended Act.

In order to maintain the rights accorded by a Canadian patent resulting from an application filed in Canada after October 1, 1989, a patentee must pay a maintenance fee for each one year period between the first and nineteenth anniversaries of the filing date of

anniversaire de la date de dépôt au Canada (règle 76.1(1) et article 38 de l'Annexe II des Règles). Les périodes prescrites pour le paiement des taxes de maintien ne peuvent être prolongées (règle 76.1(6)). Le demandeur ne peut verser la taxe de maintien que l'année qu'elle devient exigible (règle 76.1(2)).

#### 22.03.02

##### **Taxes de maintien pour les demandes**

Durant la vie d'une demande, seulement le demandeur ou son agent doit verser les taxes de maintien telles que prescrites à l'article 38 de l'Annexe II des Règles.

#### 22.03.03

##### **Non-paiement des taxes de maintien pour une demande**

Pour une description des conséquences du non-paiement des taxes de maintien prescrites pour une demande en instance, voir le chapitre 15, article 15.04 sur l'abandon, et l'article 15.04.02 sur le rétablissement d'une demande présumée abandonnée pour non-paiement d'une taxe de maintien.

#### 22.04

##### **MAINTIEN D'UN BREVET**

Le breveté d'un brevet canadien octroyé après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 doit verser des taxes de maintien selon les délais prescrits afin de maintenir les droits conférés par le brevet (article 46(1)). Cependant, les taxes de maintien ne sont pas exigibles pour un brevet redélivré, si le brevet original a été émis avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 (règle 80.1(7) et (8)).

#### 22.04.01

##### **Échéance des taxes de maintien pour un brevet**

a) Brevet résultant d'une demande déposée en vertu de la Loi modifiée.

Afin d'assurer le maintien des droits conférés par un brevet canadien résultant d'une demande déposée au Canada après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, le breveté doit verser une taxe de maintien pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le dix-neuvième anniversaire de la date de dépôt



the application (Rule 80.1(1) and item 40 of Schedule II of the Rules).

b) Patent resulting from an application filed before October 1, 1989 but issued under the amended Act.

In order to maintain the rights accorded by a Canadian Patent resulting from an application filed in Canada before October 1, 1989 but which patent issues after October 1, 1989, a patentee must pay a maintenance fee for each one year period between the first and the sixteenth anniversaries of the issue date of the patent (Rule 80.1(3)).

In any such one-year period, a patentee may not pay maintenance fees which would normally be due in subsequent years.

#### **22.04.02**

##### **Responsibility for payment of maintenance fees**

The patentee is responsible for ensuring the timely payment of maintenance fees. The CPO will not send a reminder to the patentee that a date for the payment of a maintenance fee is approaching.

#### **22.04.03**

##### **Maintenance fees for patents**

In the case of a patent which results from an application filed under the provisions of the amended Act, the patentee shall pay maintenance fees in the amounts shown in item 38 of Schedule II of the Rules.

In the case of a patent which results from an application filed before October 1, 1989, but which issues after October 1, 1989, the patentee shall pay maintenance fees in the amounts shown in item 40 of Schedule II of the Rules.

#### **22.04.04**

##### **Non-payment of patent maintenance fee**

If the required maintenance fee and the additional fee are not paid within the 6-month further period the patent shall lapse and cease to have effect (Rule 80.1(5)). See also Chapter 15, Section 15.05 on Lapsed Patent.

de la demande (règle 80.1(1) et article 40 de l'Annexe II des Règles).

b) Brevet résultant d'une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, mais délivré en vertu de la Loi modifiée.

Afin d'assurer le maintien des droits conférés par un brevet canadien résultant d'une demande déposée au Canada avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, mais lequel brevet est délivré après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, le breveté doit verser une taxe de maintien pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le seizième anniversaire de la délivrance du brevet (règle 80.1(3)).

Le demandeur ne peut verser la taxe de maintien que l'année qu'elle devient exigible.

#### **22.04.02**

##### **Responsabilité de l'acquittement des taxes de maintien**

Le breveté est responsable de voir à l'acquittement des taxes de maintien dans les délais prescrits. Le BCB n'avisera pas le breveté de l'approche de la date de versement d'une taxe de maintien.

#### **22.04.03**

##### **Taxes de maintien pour les brevets**

Dans le cas d'un brevet résultant d'une demande déposée en vertu de la Loi modifiée, le breveté devra verser des taxes de maintien signifiées à l'article 38 de l'annexe II des Règles.

Dans le cas d'un brevet résultant d'une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, mais délivré après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 le demandeur devra verser des taxes de maintien signifiées à l'article 40 de l'annexe II des Règles.

#### **22.04.04**

##### **Non-paiement des taxes de maintien pour les brevets**

Si la taxe de maintien requise et la taxe additionnelle ne sont pas versées dans la période additionnelle de 6 mois, le brevet sera périmé et sans effet (règle 80.1(5)). Voir aussi le chapitre 15, paragraphe 15.05 au sujet des brevets périmés.











**23.00****INFORMATION AND TECHNOLOGY EXPLOITATION (ITE)**

ITE comprises a number of programs designed to achieve the Intellectual Property Directorate's (IPD) goal of information dissemination and to assist the Patent Office in the examination of patent applications under the Patent Act. The ITE offers information services, classifies patents, coordinates the Patent Information Exploitation (PIE) program, and administers the Public Education Program (PEP).

**23.01****INFORMATION SERVICES****a) General information on:**

- procedures for filing a patent application, for registering a trade mark, industrial design, or copyright;
- description and location of reference materials available across Canada for research on patents, trade marks, and industrial designs.

**b) Specific information on:**

- methods of searching Canadian and United States patents, or patents from other foreign countries;
- locating patents on a given subject using the subject matter index to identify the general category and the specific section under which desired technology might be classified (class and subclass);
- descriptions of the subject matter in a given class or subclass (class definition);
- classes and subclasses in the U.S. or International Patent Classification (IPC) systems that correspond to Canadian classes and subclasses;
- numerical listing of all Canadian patents and opened applications in a given class or subclass (class listings).

**23.02****PIE PROGRAM**

Under the PIE program, arrangements have been made with numerous provincial research councils and other organizations (intermediaries) to help disseminate the

**23.00****INFORMATION ET EXPLOITATION DE LA TECHNOLOGIE (IET)**

L'IET comprend plusieurs programmes destinés à réaliser les objectifs de la Direction générale de la propriété intellectuelle, visant la dissémination de l'information et à seconder le BCB dans l'examen des demandes de brevets tel que prescrit par la Loi sur les brevets. L'IET offre un service d'information, classe les brevets, coordonne le programme d'exploitation des renseignements contenus dans les brevets (ERB) et administre le programme d'éducation du public (PEP).

**23.01****SERVICES D'INFORMATION****a) Information générale sur:**

- les procédures pour le dépôt d'une demande de brevet, d'enregistrement de marque de commerce, dessin industriel ou droit d'auteur
- la description et la localisation des documents disponibles à travers le Canada aux fins de recherche sur les brevets, marques de commerce et dessins industriels.

**b) Information spécifique sur:**

- les méthodes de recherche utilisant les brevets canadiens et américains ou de pays étrangers
- la localisation de brevets sur des sujets spécifiés en utilisant l'index des matières afin d'identifier le domaine général et la section spécifique où la technologie désirée pourrait être classifiée (classe et sous-classe)
- les classes et sous-classes de la classification américaine ou de la classification internationale des brevets (CIB) correspondant aux classes et sous-classes canadiennes
- une liste des numéros des brevets octroyés et demandes ouvertes dans une classe ou sous-classe (liste des brevets).

**23.02****PROGRAMME ERB**

En vertu du programme ERB, des dispositions ont été prises avec un grand nombre de conseils de recherche provinciaux et autres organisations (intermédiaires) pour promouvoir la dissémination

technology in Canadian and foreign patents to Canadian small- and medium-size businesses and to research scientists.

There are intermediaries in all provinces as well as in the Yukon. An up-to-date list of intermediaries may be obtained from the CPO or the regional and district Offices of CCA.

The CPO will conduct technology searches in patent documents for the following clients for the purposes specified.

a) For provincial research centres, innovation and advanced technology centres, on behalf of small and medium-sized companies, the CPO will provide a representative sample of pertinent patents to enable the client to:

- identify the latest developments in a specific technology (state-of-the-art);
- minimize duplication of research and development on technology already patented;
- identify technology leading to possible solutions for a technical problem.

b) For federal and provincial government departments, agencies, and organizations, in addition to the services provided in (a), the CPO will assist them in:

- assessing requests for research or production grants;
- providing technological advice to private companies and individuals;
- determining whether proposed technology is at the forefront or duplicates existing technology;
- identifying the nature and direction (trends) of technical progress in a given field.

### 23.03

#### PEP PROGRAM

The goal of the PEP program is the dissemination and improvement of the public's understanding of intellectual property laws. The staff of IPD makes presentations and participates in seminars throughout Canada. Organizations or groups may call the Director of ITE to ask for presentations or seminars.

de la technologie décrite dans les brevets canadiens et étrangers vers les petites et moyennes entreprises canadiennes et aux scientifiques en recherches.

Les intermédiaires sont présents dans toutes les provinces aussi bien qu'au Yukon. Une liste à jour des intermédiaires peut être obtenue du BCB ou des bureaux régionaux et de district du ministère des Consommateurs et des Sociétés.

Le BCB effectuera des recherches sur l'état de la technologie dans les documents de brevets pour les clients suivant.

a) Le BCB fournira aux centres de recherches provinciaux et aux centres d'innovation et de technologie avancée, agissant pour les petites et moyennes entreprises, un échantillonnage représentatif des brevets pertinents afin de permettre au client d':

- identifier les derniers développements dans une technologie spécifique (état de la technique)
- éviter de répéter la recherche et développement de technologie brevetées antérieurement
- identifier des technologies aptes à solutionner un problème technique.

b) Le BCB apportera aux ministères des gouvernements provinciaux et fédéral et leurs agences et organisations, en plus des services décrits en a), les services suivants:

- évaluer les demandes de subventions en recherche ou production
- fournir des conseils technologiques aux sociétés privées et aux individus
- déterminer si la technologie visée est à la fine pointe ou si elle existe déjà
- identifier la nature et la direction (tendances) du progrès technique dans un domaine donné.

### 23.03

#### PROGRAMME PEP

Le programme PEP vise la dissémination et l'amélioration des connaissances du public vis-à-vis des lois de la propriété intellectuelle. Les employés de la direction de l'IET font des présentations et participent à des colloques partout au Canada. Les groupes ou organisations intéressés à des présentations ou colloques peuvent communiquer avec le directeur de l'IET.

**23.04**  
**TIS**

The Technological Information Services division (TIS) is responsible for the creation and maintenance of the Canadian Patent Classification system. The use of this system is described in detail in Chapter 17 of this manual. TIS Officers place Canadian and/or IPC classification on all applications and patents to satisfy search requirements with respect to patentability, validity, infringement and information dissemination.

**23.04**  
**SIT**

La division des Services d'information technologique (SIT) est responsable de la création et du maintien du système canadien de classification des brevets. L'usage de ce système est décrit en détail au Chapitre 17 du présent texte. Les agents du SIT apposent la classification canadienne et/ou CIB sur toutes les demandes et brevets afin de satisfaire aux exigences de recherche ayant trait à la brevetabilité, la validité, la contrefaçon et la dissémination de l'information.













Bureau canadien des  
Brevets

Recueil des pratiques  
du Bureau des Brevets  
et  
Recueil  
TRANSITOIRE des  
pratiques du Bureau  
des Brevets

Janvier 1990

OTTAWA-HULL, CANADA  
KIA 0E1

Canadian Patent  
Office

Manual of Patent  
Office Practice  
and  
TRANSITIONAL  
Manual of Patent  
Office Practice

OTTAWA-HULL, CANADA  
KIA 0E1

January 1990

## SCHEDULE II

(section 11)

FEES PRESCRIBED UNDER SECTION 12  
OF THE PATENT ACT

## 1. On filing an application for a patent:

-By a small entity .....\$ 150.00  
 -By other than a small entity ..... 300.00

## 2. Final Fee:

On an application filed before the coming into force of section 8 of An Act to amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation thereto (October 1, 1989)

-By a small entity ..... 350.00  
 -By other than a small entity ..... 700.00

On an application filed after the coming into force of section 8 of An Act to amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation therefor (October 1, 1989)

-By a small entity ..... 150.00  
 -By other than a small entity ..... 300.00

Plus, in either case, for each page of specification and drawings in excess of 100 pages ..... 4.00

3. On filing each application to reissue a patent ..... 800.00

4. On filing an amendment after allowance of an application for a patent ..... 100.00

5. On requesting that an amendment, whenever filed, be made the subject matter of a supplementary disclosure under section 53 ..... 250.00

6. On requesting reinstatement of an abandoned application ..... 200.00

7. On applying for restoration of a forfeited application under subsection 73(2) of the Act ..... 400.00

## ANNEXE II

(article 11)

TAXES PRESCRITES EN VERTU DE  
L'ARTICLE 12 DE LA LOI SUR LES BREVETS

## 1. Dépôt d'une demande de brevet:

-Petite entité ..... \$ 150.00  
 -Personne autre qu'une petite entité .... 300.00

## 2. Taxe finale:

Demande déposée avant l'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes (1<sup>er</sup> octobre 1989)

-Petite entité ..... 350.00  
 -Personne autre qu'une petite entité .... 700.00

Demande déposée après l'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes (1<sup>er</sup> octobre 1989)

-Petite entité ..... 150.00  
 -Personne autre qu'une petite entité .... 300.00

Plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages ..... 4.00

3. Dépôt d'une demande de redélivrance d'un brevet ..... 800.00

4. Dépôt d'une modification après acceptation d'une demande de brevet ..... 100.00

5. Demande visant à faire d'une modification, à quelque moment qu'elle soit déposée, le sujet d'une divulgation supplémentaire, conformément à l'article 53 ..... 250.00

6. Demande de rétablissement d'une demande abandonnée ..... 200.00

7. Présentation d'une demande de rétablissement d'une demande frappée de déchéance, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi ..... 400.00



8. On completing an application not completed on its filing date .....	200.00
9. On requesting an advance of an application under subsection 39(2) .....	100.00
10. On requesting postponement of the issue of a patent under subsection 80(2) ...	100.00
11. On requesting an extension of time under section 139 .....	200.00
12. On requesting correction under section 8 of the Act of a clerical error made by the applicant .....	100.00
13. On requesting examination of an application under subsection 37(1) of the Act:	
-Where the applicant is a small entity	200.00
-Where the applicant is other than a small entity .....	400.00
14. On requesting information respecting a pending application under section 11 of the Act .....	100.00
15. On making a disclaimer to a patent .....	100.00
16. On requesting registration of an assignment, a change of name document or any document affecting or relating to patents or applications:	
-For the first patent or application to which the assignment or document relates ...	100.00
-For each additional patent or application to which the assignment or document relates .....	50.00
17. After dispatch of a notice under subsection 29(3) of the Act, on advising of the appointment of a new representative or on supplying a new and correct address of the latest recorded representative .....	20.00
18. On requesting registration of a judgment <u>pro tanto</u> .....	50.00

8. Complètement d'une demande non complète à la date de son dépôt .....	200.00
9. Requête en vue de l'avancement de la date d'examen d'une demande, telle que visée au paragraphe 39(2) .....	100.00
10. Requête en vue de l'ajournement de la délivrance d'un brevet, telle que visée au paragraphe 80(2) .....	100.00
11. Demande de prolongation de délai selon l'article 139 .....	200.00
12. Demande de correction, selon l'article 8 de la Loi, d'une erreur d'écriture faite par le demandeur .....	100.00
13. Requête d'examen d'une demande en vertu de l'article 37(1) de la Loi:	
-Si le demandeur est une petite entité ...	200.00
-Si le demandeur est une personne autre qu'une petite entité .....	400.00
14. Requête visant une demande en instance, telle que visée à l'article 11 de la Loi .....	100.00
15. Renonciation à un brevet .....	100.00
16. Demande d'enregistrement d'une cession d'un document attestant un changement de nom ou tout document concernant les brevets ou les demandes:	
-Pour le premier brevet ou la première demande visé par la cession ou le document .....	100.00
-Pour chaque brevet additionnel ou chaque demande additionnelle visée par la cession ou le document .....	50.00
17. Expédition d'un avis de nomination d'un nouveau représentant ou d'un avis de changement d'adresse du représentant inscrit en dernier lieu, après l'envoi d'un avis visé au paragraphe 29(3) de la Loi .....	20.00
18. Demande d'enregistrement d'un jugement <u>protanto</u> .....	50.00

19. On filing an application under section 39 or 65 of the Act:

- For the first patent to which the application relates ..... 2,500.00
- For each additional patent to which the application relates ..... 250.00

20. For advertising an application in the Canadian Patent Office Record pursuant to paragraph 99(1)(b) or subparagraph 120(2)(c)(ii) ..... 50.00

21. On requesting information on whether or not a Canadian application identified by a serial number has issued to patent and the patent number if it has issued ..... 20.00

22. On applying for registration under section 153 ..... 100.00

23. On notifying the Commissioner pursuant to 156(3) of the proposal to sit for an examination or one or more papers thereof ..... 200.00

24. For maintaining the name of a patent agent on the Register pursuant to paragraph 157(1)(a) ..... 300.00

25. For a notice under subsection 157(2) ..... 200.00

26. On presenting a petition for reinstatement on the Register under subsection 157(6) ..... 200.00

27. For each copy of a Canadian Patent identified by any of serial numbers 1 to 445,930 ..... 4.00

28. On requesting a certified copy of a document, for the certificate ..... 35.00

29. On requesting a typewritten copy of a document, for each page in the document ..... 8.00

30. On requesting a photocopy of a document, for each page in the document ..... 0.50

19. Dépôt d'une demande visée aux articles 39 ou 65 de la Loi:

- Pour le premier brevet visé par la demande ..... 2,500.00
- Pour chaque brevet additionnel visé par la demande ..... 250.00

20. Publication dans la Gazette du Bureau des brevets au Canada d'une demande, conformément à l'alinéa 99(1)(b) ou au sous-alinéa 120(2)(c)(ii) ..... 50.00

21. Demande de renseignements visant à savoir si un brevet a été délivré ou non à la suite d'une demande au Canada désignée par un numéro de série et à obtenir le numéro du brevet s'il a été délivré ..... 20.00

22. Demande d'enregistrement visée à l'article 153 ..... 100.00

23. Envoi d'un avis au commissaire, conformément au paragraphe 156(3), par une personne qui entend se présenter à un examen ou à l'une ou plusieurs de ces parties ..... 200.00

24. Conservation dans le registre du nom d'un agent des brevets, selon l'alinéa 157(1)(a) ..... 300.00

25. Avis mentionné au paragraphe 157(2) ..... 200.00

26. Demande de réinscription au registre, selon le paragraphe 157(6) ..... 200.00

27. Pour chaque exemplaire d'un brevet canadien portant un numéro de série de 1 à 445,930 ..... 4.00

28. Demande d'une copie certifiée d'un document, pour le certificat ..... 35.00

29. Demande d'une copie dactylographiée d'un document, pour chaque page du document ..... 8.00

30. Demande d'une photocopie d'un document, pour chaque page du document ..... 0.50

31. For trimming to size each application:	
-Of 25 pages or less .....	6.00
-Of more than 25 pages .....	8.00
32. For numbering of lines, for each page .....	1.00
33. For making minor changes to a drawing when in the opinion of the Commissioner such changes can be made within the CPO and for making a copy of the original print before correction .....	10.00
34. For publication in the <u>Canadian Patent Office Record</u> of a notice listing the patent numbers of patents available for licence or sale, other than an indication in the Record at the time of the issuance of the patent that it is available for licence or sale, for each patent number listed .....	20.00
35. For a list of patents in a subclass, for each page of the list .....	2.00
36. On requesting a copy of an audio magnetic tape, for each copy .....	50.00
37. On requesting a transcript of an audio magnetic tape, for each page in the transcript .....	50.00
38. For maintaining an <u>application for a patent</u> in effect (filed after October 1, 1989):	
On or before each of the <u>second, third and fourth</u> anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:	
-By a small entity .....	50.00
-By other than a small entity .....	100.00
On or before each of the <u>fifth, sixth, seventh, eighth and ninth</u> anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:	
-By a small entity .....	75.00
-By other than a small entity .....	150.00

31. Réduction du format d'une demande:	
-De 25 pages ou moins .....	6.00
-De plus de 25 pages .....	8.00
32. Numérotation des lignes, pour chaque page .....	1.00
33. Modifications mineures à un dessin lorsque le commissaire estime que ces modifications peuvent être effectuées par le BCB, ainsi qu'une copie de l'original avant les corrections .....	10.00
34. Publication dans la <u>Gazette du Bureau des brevets du Canada</u> d'un avis portant une liste des numéros de brevets qui peuvent faire l'objet d'une licence ou d'une vente, autre que celui qui paraît dans la Gazette au moment de la délivrance du brevet pour indiquer que ce brevet peut faire l'objet d'une licence ou d'une vente, par numéro de brevet .....	20.00
35. Liste de brevets appartenant à une sous-classe, par page de la liste .....	2.00
36. Demande de copie d'un ruban de magnétophone, pour chaque copies .....	50.00
37. Demande de transcription d'un ruban de magnétophone, par page de transcription .....	50.00
38. Maintien en état d'une <u>demande de brevet</u> (déposée après le 1 <sup>er</sup> octobre 1989):	
Au plus tard les <u>deuxième, troisième et quatrième</u> anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:	
-Petite entité .....	50.00
-Personne autre qu'une petite entité .....	100.00
Au plus tard les <u>cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième</u> anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:	
-Petite entité .....	75.00
-Personne autre qu'une petite entité .....	150.00



On or before each of the tenth, eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 100.00  
-By other than a small entity ..... 200.00

On or before each of the fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth and nineteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 200.00  
-By other than a small entity ..... 400.00

39. For maintaining the rights accorded by a patent issued after October 1, 1989 and for which the application was filed after October 1, 1989

On or before each of the second, third and fourth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 50.00  
-By other than a small entity ..... 100.00

On or before each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 75.00  
-By other than a small entity ..... 150.00

On or before each of the tenth, eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 100.00  
-By other than a small entity ..... 200.00

On or before each of the fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth and nineteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

-By a small entity ..... 200.00  
-By other than a small entity ..... 400.00

Au plus tard les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 100.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 200.00

Au plus tard les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 200.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 400.00

39. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré après le 1 octobre 1989 et dont la demande a été déposée avant cette date:

Au plus tard les deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 50.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 100.00

Au plus tard les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 75.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 150.00

Au plus tard les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 100.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 200.00

Au plus tard les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième anniversaires de la date du dépôt de la demande au Canada:

-Petite entité ..... 200.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 400.00

40. For maintaining the rights accorded by a patent issued after October 1, 1989 and for which the application was filed before October 1, 1989

On or before each of the second, third and fourth anniversaries of the date on which the patent was issued in Canada:

-By a small entity ..... 50.00  
-By other than a small entity ..... 100.00

On or before each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the date on which the patent was issued in Canada:

-By a small entity ..... 75.00  
-By other than a small entity ..... 150.00

On or before each of the tenth, eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth anniversaries of the date on which the patent was issued:

-By a small entity ..... 100.00  
-By other than a small entity ..... 200.00

On or before each of the fifteenth and sixteenth the date on which the patent was issued:

-By a small entity ..... 200.00  
-By other than a small entity ..... 400.00

41. Additional fee for late payment of fee to maintain the rights accorded by a patent under subsection 80.1(5) ..... 200.00

42. On requesting a re-examination under subsection 48.1(1) of the Act:

-By a small entity ..... 1,000.00  
-By other than a small entity ..... 2,000.00

40. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré après le 1 octobre 1989 et dont la demande a été déposée avant cette date:

Au plus tard les deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date de délivrance du brevet:

-Petite entité ..... 50.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 100.00

Au plus tard les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième anniversaires de la date de délivrance du brevet:

-Petite entité ..... 75.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 150.00

Au plus tard les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième anniversaires de la date de délivrance du brevet:

-Petite entité ..... 100.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 200.00

Au plus tard les quinzième et seizième anniversaires de la date de délivrance du brevet:

-Petite entité ..... 200.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 400.00

41. Surtaxe pour paiement tardif des taxes requises pour maintenir en état les droits conférés par un brevet conformément au paragraphe 80.1(5)  
..... 200.00

42. Demande de réexamen conformément au paragraphe 48.1(1) de la Loi:

-Petite entité ..... 1,000.00  
-Personne autre qu'une petite entité ..... 2,000.00







## A

abandonment 2.05; 4.02; 4.03; 6.04; 10.05.02; 13.06; 15.01; 15.04; 15.04.01; 15.04.02; 16.04; 16.09; 19.04  
 Abitibi, Com. Decision 12.03.02  
 absolute novelty 11.03  
 abstract 4.01; 4.01.01; 6.01; 6.02; 6.03; 6.04; 6.05; 6.06; 21.04  
 Acetol, Micro Products v. 7.07; 8.06  
 action 2.03.02; 2.08  
 address 2.01; 5.02.02; 5.03.03  
 advanced examination 2.06; 2.06.02; 2.06.03  
 affidavit 2.06; 3.03; 4.01.02; 5.05; 15.04.01  
 agent 5.03; 5.03.01; 5.03.02; 5.03.03; 5.04  
 aggregation 8.05; 8.05.02  
 algorithm 12.03.01  
 allowance 2.09; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12; 13.13  
 alternative 8.03.01  
 ambiguity 7.01  
 amendment 5.02.02; 7.06; 9.04; 9.05; 13.02; 13.02.01; 13.02.02; 13.02.03; 13.03; 13.04; 13.04.01; 13.04.02; 13.05; 13.06; 13.06.01; 13.06.02; 13.06.03; 13.07; 13.08; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12; 13.13  
 amendment after allowance 13.03; 13.07; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12  
 amendment to the petition 5.02.02  
 amendments to the abstract 6.03  
 amendments to the disclosure 7.06  
 American Optical, The King v. 8.05  
 anniversary date 3.05; 15.04; 15.05; 22.03.01; 22.04.01; 22.04.04  
 appeal 16.05; 16.08; 20.04.01; 20.05  
 Appeal Board (PAB) 16.06  
 application number 2.02.02; 7.04.03  
 applications, laid open 2.04.02; 7.04  
 applied reference 11.02; 11.02.01  
 appointment of agent 5.03  
 argument 10.05.06; 16.04  
 arrangement of classes 17.03  
 arrangement of subclasses 17.04  
 assignment 5.01; 5.03; 5.05  
 associate agent 5.03.02  
 Atlas Brush, Curl-Master v. 14.07.01; 14.12  
 authorized persons 1.03  
 author's certificate 3.04  
 Autographic Register, Burt Business Machines v. 8.06

## A

abandon 2.05; 4.02; 4.03; 6.04; 10.05.02; 13.06; 15.01; 15.04; 15.04.01; 15.04.02; 16.04; 16.09; 19.04  
 Abitibi (décision du Comm.) 12.03.02  
 absence d'invention 11.02.01.02; 11.03  
 acceptation (modifications après...) 13.03; 13.07; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12  
 acceptations 2.08; 13.08; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12  
 acceptations (retrait des...) 2.09  
 Acetol (Micro Products v.) 7.07; 8.06  
 action en suspens 2.03.02; 2.08  
 adjonction 14.08  
 Administration chargée de recherche internationale 21.03; 21.04; 21.05; 21.06; 21.08.02  
 Administration chargée d'examen préliminaire 21.03; 21.06; 21.08; 21.08.03  
 adresse postale du BCB 2.01; 5.02.02; 5.03.03  
 affidavit 2.06; 3.03; 4.01.02; 5.05; 15.04.01  
 agent 5.03; 5.03.01; 5.03.02; 5.03.03; 5.04  
 agent de brevet 2.02.03; 2.03.01; 5.03; 5.03.03; 14.07.01  
 agent de brevet enregistré 2.02.03; 5.03  
 agent (nomination d'...) 5.03  
 agent principal 5.03.01; 5.03.02  
 agrégation 8.05; 8.05.02  
 ajournement 2.07  
 algorithmes 12.03.01  
 ambiguïtés 7.01  
 amélioration 2.04.02; 11.01; 11.02.01.02; 12.02; 23.03  
 American Optical, The King v. 8.05  
 anniversaire (date...) 3.05; 15.04; 15.05; 22.03.01; 22.04.01; 22.04.04  
 annulées (revendications...) 13.04.03; 14.07.02; 14.08  
 annulé (rapport...) 11.06; 13.03  
 antérieures (réalisations...) 2.08; 2.08.01; 11.01.03; 20.02; 20.03.02; 20.04.02; 21.08.02  
 appel 16.05; 16.08; 20.04.01; 20.05  
 appel (Commission d'...des brevets) 16.06  
 application industrielle 21.04; 21.08.03  
 appui (documents à l'...) 11.02; 11.03; 11.04; 11.04.01; 11.06  
 arguments 10.05.06; 16.04  
 arrangement des classes 17.03  
 arrangement des sous-classes 17.04  
 Atlas Brush, Curl-Master v. 14.07.01; 14.12  
 auditions 1.02; 16.01; 16.03; 16.05; 16.06  
 auteurs (certificats d'...) 3.04  
 auto-collision 11.04.01  
 Autographic Register, Burt Business Machines v. 8.06  
 autorisées (personnes...) 1.03

## B

Bell Craig, Boehringer Sohn v. 10.09; 12.04  
 Biro Swan v. Millwood 8.02.02  
 blank spaces 7.04.04  
 Boehringer Sohn v. Bell Craig 10.09; 12.04  
 Brown's Theatres, Northern Electric v. 12.02.01; 12.03; 12.04  
 Burt Business Machines v. Autographic Register 8.06  
 Burton Parsons v. Hewlett Packard 8.06; 14.12  
 B.V.D. v. Canadian Celanese 7.02; 7.07; 8.06; 11.07; 14.12

## C

Canadian Celanese, B.V.D. v. 7.02; 7.07; 8.06; 11.07; 14.12  
 Canadian General Electric v. Fada Radio 8.06; 14.12  
 Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime 11.01; 11.02.01.02; 11.07; 12.04  
 cancelled report 11.06; 13.03  
 cancelled claims 13.04.03; 14.07.02; 14.08

avancement d'examen 2.06; 2.06.02; 2.06.03  
 avis d'acceptation 2.09; 13.03; 13.04.01; 15.03  
 avis sur la brevetabilité 2.02.04

## B

Bell Craig, Boehringer Sohn v. 10.09; 12.04  
 Biro Swan, v. Millwood 8.02.02  
 blancs (espaces...) 7.04.04  
 Boehringer Sohn v. Bell Craig 10.09; 12.04  
 brevet inopérant 14.01; 14.09  
 brevetabilité 11.01; 11.01.01; 20.04.02  
 brevets (adresse postale du Bureau des...) 1.01; 2.01  
 brevets (Commissaire des...) 2.01; 3.09; 7.07; 8.04.01; 8.06; 10.09; 11.07; 12.03.02; 12.04; 13.01; 14.12  
 brevets (copies de...) 2.02.01; 21.04; 21.05  
 brevets de dessins 2.04.01; 12.03.01  
 brevets défectueux 14.01; 14.09  
 brevets (emplacement du Bureau des...) 1.01  
 brevets (Gazette des...) 1.03; 2.02.01; 4.04; 15.05; 20.04.03  
 brevets (numéros de...) 2.02.02  
 brevets périmés 2.02.02; 15.05; 22.04.05  
 brevets réexaminés, (état des...) 20.04.06  
 Brown's Theatres, Northern Electric v. 12.02.01; 12.03; 12.04  
 Bureau des brevets (adresse postal du...) 1.01; 2.01  
 Bureau des brevets (emplacement du...) 1.01  
 bureau, district, régional 2.02; 2.02.01; 4.00; 13.01; 21.04; 23.02  
 Bureau international 21.00; 21.01; 21.04; 21.05; 21.06; 21.08; 21.08.01; 21.08.03; 21.10  
 bureaux régionaux 2.02; 2.02.01; 4.00; 13.01; 21.04; 23.02  
 Burt Business Machines v. Autographic Register 8.06  
 Burton Parsons v. Hewlett Packard 8.06; 14.12  
 B.V.D. v. Canadian Celanese 7.02; 7.07; 8.06; 11.07; 14.12

## C

CIB (voir classification internationale des brevets)  
 CRE (voir conseil de réexamen)  
 Canadian Celanese, B.V.D. v. 7.02; 7.07; 8.06; 11.07; 14.12  
 Canadian General Electric v. Fada Radio 8.06; 14.12  
 Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime 11.01; 11.02.01.02; 11.07; 12.04



carrier 8.03.01; 10.02.02  
 certificate of re-examination 20.04.03  
 certificates (inventors') 2.04.01; 3.04  
 certification of documents 3.09  
 certified copy 3.02; 3.03; 3.06; 3.09; 15.04  
 chemical combinations 6.01; 8.04; 9.04  
 Ciba v. Commissioner 8.06  
 citation Ch. 11  
 citation (incorrect) 11.06.01  
 citation of copending applications 11.04.01  
 claim ("means") 8.02; 8.02.01; 8.02.02  
 claim (requirements) 8.04  
 claiming more 14.01  
 claiming too broadly 14.07.03  
 claims (dependency) 13.04.01; 21.04  
 claims, per se 9.04; 9.05; 10.03.01  
 clarity 7.01; 7.05.01; 8.01.01  
 classes of subject matter 1.04; 7.05.04; 17.01;  
 17.02; 17.03; 17.04.01; 23.01  
 classification 1.04; 11.05; 17.01; 17.02; 17.03  
 classification of inventions 17.04.01  
 code numbering system 13.04.01  
 coined (word) 5.02.03; 7.05  
 Colonial Fastener, Lightning Fastener v.  
 8.02.02; 8.06; 11.07; 12.04  
 combination 8.05  
 combination (exhaustive) 8.05.01  
 Commissioner of Patents 2.01; 3.09; 7.07;  
 8.04.01; 8.06; 10.09; 11.07; 12.03.02; 12.04;  
 13.01; 14.12  
 Commissioner's decision 16.05; 16.07  
 company seal 5.02.01  
 complete request 20.03.02  
 composition 8.01.02; 8.03.01; 10.02.02;  
 10.03.01; 11.01; 12.02  
 computer 12.03.01  
 concept (inventive) 10.01; 10.02.03; 10.03.01  
 confidentiality 2.08.02; 1.03  
 conflict 18.01; 18.01.01; 18.01.02  
 consecutive order 7.03; 13.04.01  
 content of abstract 6.01  
 Continental Soya v. Short Milling 10.09;  
 11.07  
 continuation-in-part 3.06  
 convention application 3.02; 3.03; 3.08  
 convention country 3.01  
 convention date 3.02; 10.05.04; 14.08  
 convention priority 3.01; 3.02; 3.04; 3.08;  
 11.01.01  
 copies of patents 2.02.01; 21.04; 21.05  
 correction 13.08  
 correspondence 2.01; 13.01; 20.03.02; 20.04.02  
 Court (Federal) 15.04; 2.02.03; 16.01; 16.08;  
 20.05  
 Court (Supreme) 2.02.03; 16.01; 16.08

caractère confidentiel 2.08.02; 1.03  
 catégories de revendications 1.04; 7.05.04; 17.01;  
 17.02; 17.03; 17.04.01; 23.01  
 certification de documents 3.09  
 certificats d'inventeur 2.04.01; 3.04  
 certifiée (copie...) 3.02; 3.03; 3.06; 3.09; 15.04  
 cession 5.01; 5.03; 5.05  
 chaînons (revendications...) 10.03.02  
 chevauchement 11.04.01  
 Ciba v. Commissaire 8.06  
 citations ch. 11  
 citation de demandes en coïncidence 11.04.01  
 citations erronées 11.06.01  
 clarté 7.01; 7.05.01; 8.01.01  
 classes 1.04; 7.05.04; 17.01; 17.02; 17.03; 17.04.01;  
 23.01  
 classes (arrangement des...) 17.03  
 classes (supériorité des...) 17.03  
 classification 1.04; 11.05; 17.01; 17.02; 17.03  
 classification des inventions 17.04.01  
 Classification internationale des brevets (CIB)  
 23.01; 23.04  
 coagent 5.03.02  
 code (système international de numérotage en...)  
 13.04.01  
 Colonial Fastener, Lightning Fastener v. 8.02.02;  
 8.06; 11.07; 12.04  
 combinaison 8.05  
 combinaisons (exhaustives) 8.05.01  
 commerce (marque de...) 5.02.03; 7.05; 7.05.01;  
 7.05.02; 7.05.03; 7.05.04; 23.01  
 commerciaux (noms...) 5.02.03; 7.05; 7.05.03  
 commissaire (décision du...) 16.05; 16.07  
 commissaire des brevets 2.01; 3.09; 7.07; 8.04.01;  
 8.06; 10.09; 11.07; 12.03.02; 12.04; 13.01; 14.12  
 Commission d'appel des brevets 1.02; 11.06;  
 13.05.02; 13.06; 16.01; 16.05; 16.06; 19.04  
 compagnie (sceau de la...) 5.02.01  
 compositions 8.01.02; 8.03.01; 10.02.02; 10.03.01;  
 11.01; 12.02  
 concept inventif 10.01; 10.02.03; 10.03.01  
 conditions imposées aux modifications 6.03  
 confidentialité 1.03; 2.07.02  
 conflit 18.01; 18.01.01; 18.01.02  
 consécutif (ordre...) 7.03; 13.04.01  
 Conseil de réexamen 20.04  
 constat de réexamen 20.04.03  
 contenu des précis 6.01  
 Continental Soya v. Short Milling 10.09; 11.07  
 «continuation-in-part» 3.06  
 contrefaçon 14.01  
 conventionnelle (date de priorité...) 3.02; 10.05.04;  
 14.08  
 conventionnelle (priorité...) 3.01; 3.02; 3.04; 3.08;  
 11.01.01

critical errors 13.08  
 Curl-Master v. Atlas Brush 14.07.01; 14.12

## D

date, convention 3.02; 10.05.04; 14.08  
 date, effective 9.01.01; 14.02; 20.04.05  
 date, filing 3.01; 4.01; 4.01.01; 4.01.02;  
 4.01.03; 4.01.04; 4.02; 4.03; 10.05.04; 14.01;  
 19.01; 19.02; 19.04; 21.02; 21.03; 21.04; 21.05;  
 21.07; 21.10  
 date, issue 11.03; 22.04.01  
 decision, Commissioner's 16.05; 16.07  
 defective patent 14.01  
 De Frees v. Dominion Auto 11.02.01.02;  
 11.07  
 delay 2.06; 2.07; 13.04.01; 21.02  
 delayed amendment 13.04; 13.04.01; 13.04.02;  
 13.10  
 dependent claim 8.03; 8.03.01  
 description 7.01; 7.02; 7.03; 7.03.01; 14.07.05;  
 19.03; 21.04  
 design patent 2.04.01  
 designated States 21.02; 21.08.01  
 dies non 15.07  
 different class of claim 8.03.01; 14.06  
 different matter 10.01; 10.03; 10.03.02  
 disclosure 7.01; 7.01.01; 7.02; 7.03; 7.04;  
 7.04.01; 7.04.02; 7.04.04; 7.05; 7.05.01; 7.06;  
 10.05.02  
 disclaimer 14.11; 14.12  
 division 10.04; 10.04.01; 10.05; 10.05.01;  
 10.05.02; 10.05.03; 10.05.04; 10.05.05; 10.05.06;  
 10.06; 10.07; 10.08; 14.02; 14.08  
 divisional status 10.05; 10.05.02; 10.05.03;  
 10.05.05; 10.05.06  
 Dominion Auto, De Frees v. 11.02.01.02;  
 11.07  
 drawing 4.01; 7.03; 7.03.01  
 drawing, amendment 7.06; 13.04.02  
 drawing, mechanics of 7.03.01  
 due dates (maintenance fees) 15.04.02; 15.05;  
 22.03.01; 22.04.01

copie certifiée 3.02; 3.03; 3.06; 3.09; 15.04  
 copies de brevets 2.02.01; 21.04; 21.05  
 corrections 13.08  
 corrections manuscrites 13.10  
 correspondance 2.01; 13.01; 20.03.02; 20.04.02  
 Cour fédérale 15.04; 16.01; 16.08; 20.05  
 courrier 13.01; 13.03; 16.02; 16.07; 20.04.03  
 Cour suprême 2.02.03; 16.01; 16.08  
 Curl-Master v. Atlas Brush 14.07.01; 14.12

## D

date de dépôt 3.01; 4.01; 4.01.01; 4.01.02; 4.01.03;  
 4.01.04; 4.02; 4.03; 10.05.04; 14.01; 19.01; 19.02;  
 19.04; 21.02; 21.03; 21.04; 21.05; 21.07; 21.10  
 date de priorité conventionnelle 3.02; 10.05.04;  
 14.08  
 date d'échéance (taxe de maintien) 15.04.02;  
 15.05; 22.03.01; 22.04.01  
 date d'émission 11.03; 22.04.01  
 date d'entrée en vigueur 9.01.01; 20.04.05  
 date effective 9.01.01; 14.02; 20.04.05  
 déchéance 15.01; 15.03; 15.03.01; 15.04; 15.04.01;  
 15.08  
 décision du Commissaire 16.05; 16.07  
 décision en instance 2.03.01  
 décision finale 1.02; 16.01; 16.02; 16.03; 16.04;  
 16.05; 16.06; 16.07; 16.08  
 décisions (renseignements concernant les...)  
 2.03.02; 2.08  
 défaut de revendiquer 14.07.01; 14.07.02; 15.04  
 défectueux (brevets...) 14.01  
 De Frees v. Dominion Auto 11.02.01.02; 11.07  
 délais 2.07; 3.05; 10.05.01; 13.03.01; 13.03.03;  
 13.04.01; 13.05; 14.09; 15.04; 15.04.01; 15.05; 15.06;  
 15.07; 16.02; 16.05; 19.04; 21.02  
 demande complétée 20.03.02  
 demande conventionnelle 3.02; 3.03; 3.08  
 demande de réexamen 20.01; 20.03.02  
 demande internationale (PCT) 21.02; 21.03; 21.04;  
 21.07; 21.08; 21.08.01; 21.08.02; 21.09; 21.10  
 demande "non-ouverte" 2.03.01; 2.04; 2.04.02; 2.08;  
 1.03  
 demande "ouverte" 1.03; 1.03.01; 2.02.01; 2.02.02;  
 2.02.04; 2.04.02; 2.08; 2.08.02; 11.03; 17.04.01; 23.01  
 demandes de redélivrance (examen des...) 14.10  
 demandes de renseignements 2.02; 2.03.01;  
 2.03.02; 2.04; 2.04.01  
 demandes incomplètes 2.06.01; 4.01.01; 4.02;  
 8.01.02; 13.07; 13.10  
 demandes irrégulières 2.06.01; 4.03  
 demandes ouverte 2.04.02; 7.04  
 demandes principales 7.01; 7.01.01; 7.02; 7.03;

7.04; 7.04.01; 7.04.02; 7.04.04; 7.05; 7.05.01; 7.06  
10.05.02  
demandeur (réexamen) 20.02; 20.03; 20.03.01;  
20.03.02; 20.04.01; 20.04.02; 20.04.03  
dépendantes (revendications...) 8.03; 8.03.01  
dépôt (date de...) 4.01; 4.01.01; 4.01.02; 4.01.03;  
4.01.04; 4.02; 4.03; 10.05.04; 13.01; 19.01; 19.02;  
19.04; 21.02; 21.03; 21.05; 21.07  
dépôt de dossier d'antériorité (voir dossier  
d'antériorité, dépôt)  
dépôt (deuxième) 3.01; 4.01; 5.01; 19.01; 19.02  
dépôt (exigences aux fins de...) 3.01; 3.02; 3.03;  
3.08; 4.01; 4.01.04; 4.02; 4.04; 19.02; 19.03; 19.04;  
21.04; 21.07  
dépôt, PCT 2.04; 2.06; 3.01; 4.01; 7.04.03; 17.01;  
21.01; 21.04; 21.06  
description 7.01; 7.02; 7.03; 7.03.01; 14.07.05;  
19.03; 21.04  
dessin 4.01; 7.03; 7.03.01; 10.04.01; 10.05; 10.05.01;  
10.05.02; 10.05.03; 10.05.06; 10.06; 10.07; 10.08  
dessin (brevets de...) 2.04.01  
dessins (modifications des...) 7.06; 13.04.02  
dessins, présentation et fonction 7.03.01  
deuxième dépôt (voir dépôt (deuxième))  
diluents 8.03.01; 10.02.02  
disjonctive (façon) 8.03.01  
diversité de matières 10.01; 10.03; 10.03.02  
division 10.04; 10.04.01; 10.05; 10.05.01; 10.05.02;  
10.05.03; 10.05.04; 10.05.05; 10.05.06; 10.06; 10.07;  
10.08; 14.02; 14.08  
divulcation 7.01; 7.01.01; 7.02; 7.03; 7.04; 7.04.01;  
7.04.02; 7.04.04; 7.05; 7.05.01; 7.06; 10.05.02  
divulcation publique 11.01.02; 13.02.01  
documents à l'appui 2.08.01; 7.04; 7.04.01; 8.03  
documents (mosaïque de...) 11.02.01.01  
Dominion Auto, De Frees v. 11.02.01.02; 11.07  
dossier d'antériorité, dépôt 2.08; 2.08.01; 10.05.04;  
17.01

## E

EPO (see European Patent Office)  
effective date 9.01.01; 20.04.05  
elected States 21.08.01  
entry into the national phase 21.10  
errors (critical) 13.08  
errors (minor) 5.02.02; 13.07; 13.08; 13.10;  
13.12; 13.13; 14.09  
European Patent Office (EPO) 7.04.03;  
21.08.02; 21.08.03  
examination of abstract 6.03  
examination of reissue 14.10

## E

effective (date...) 9.01.01; 20.04.05  
émission (date d'...) 11.03; 22.04.01  
émissions simultanées 2.06.04; 2.07.01  
emplacement du Bureau des brevets 1.01  
emploi (modes d'...) 8.05.03; 10.02.02  
enregistrée (marque de commerce...) 7.05; 7.05.02;  
7.05.04  
entrevues 1.02  
erreurs (cruciales) 13.08  
erreurs (minimes) 5.02.02; 13.07; 13.08; 13.10;  
13.12; 13.13; 14.09;



examination request (see request for examination)  
 examiner's summary 16.05  
 execution of petition 5.02.01; 5.05  
 exhaustive combination 10.03.01  
 extension of monopoly 11.04.01  
 extension of time 15.08; 16.04; 16.05; 16.09

erronées (citations...) 11.06.01  
 espaces blancs 7.04.04  
 étape inventive 7.01; 21.08.03  
 état de la technique 11.01.01; 11.02; 11.02.01.02; 11.02.02; 23.02  
 état de la technique (documents illustrant l'...) 2.02.01  
 état divisionnaire 10.05; 10.05.02; 10.05.03; 10.05.05; 10.05.06  
 état (renseignements sur l'... des demandes) 2.03.01  
 états désignés 21.02; 21.08.01  
 états élus 21.08.01  
 étendue 14.07.03  
 évidence 11.02.01.02  
 examen des demandes de redélivrance 14.10  
 examen des précis 6.03  
 examinateur (résumé de l'...) 16.05  
 exhaustives (combinaisons...) 10.03.01  
 exigences aux fins de dépôt 3.01; 3.02; 3.03; 3.08; 4.01; 4.01.04; 4.02; 4.04; 19.02; 19.03; 19.04; 21.04; 21.07  
 exigences des revendications 3.01; 3.02; 3.03; 3.08; 4.01; 4.01.04; 4.02; 4.04; 19.02; 19.03; 19.04; 21.04; 21.07

## F

Fada Radio, Canadian General Electric v. 8.06; 14.12  
 failure to claim 14.07.01; 14.07.02; 15.04  
 Farbwerke Hoechst v. Commissioner 8.06; 10.09; 11.07; 12.04; 14.10.02; 14.12  
 Federal Court 15.04; 16.01; 16.08; 20.05  
 fee, advanced examination 2.06; 2.06.03  
 fee, divisional request 2.06; 3.08; 10.07  
 fee, examination 21.06  
 fee, filing 4.01; 4.01.02; 14.09  
 fee, final 2.07; 2.07.01; 2.09; 13.07; 13.10; 13.13; 15.03; 15.03.01; 15.08; 20.03.02  
 fee, handling 21.06  
 fee, national 21.10  
 fee, reinstatement 15.04.01; 15.04.02; 15.08  
 fee, restoration 15.03.01; 15.08  
 fee, searching 21.06  
 fee, transmittal 21.06  
 fees, maintenance (applications) 15.04; 15.04.02; 15.05; 22.01; 22.03; 22.03.01; 22.03.02; 22.03.03; 22.04.01  
 fees, maintenance (patents) 15.05; 22.01; 22.02; 22.04; 22.04.01; 22.04.03; 22.04.05  
 fees (reminder) 22.04.04

## F

Fada Radio, Canadian General Electric v. 8.06; 14.12  
 Farbwerke Hoechst v. Commissaire 8.06; 10.09; 11.07; 12.04; 14.10.02; 14.12  
 fédérale (Cour...) 15.04; 16.01; 16.08; 20.05  
 Fiberglas v. Spun Rock Wools 8.06; 11.07; 12.04  
 final (produit...) 8.04.01; 10.03.04  
 finale (décision...) 1.02; 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 16.06; 16.07; 16.08  
 finale (taxe...) 2.07; 2.07.01; 2.09; 13.07; 13.10; 13.13; 15.03; 15.03.01; 15.08; 20.03.02;  
 frauder (intention de...) 14.01  
 Fry v. Commissaire 11.07; 14.10.04

Fiberglas v. Spun Rock Wools 8.06; 11.07; 12.04  
 filing date 3.01; 4.01; 4.01.01; 4.01.02; 4.01.03; 4.01.04; 4.02; 4.03; 10.05.04; 14.01; 19.01; 19.02; 19.04; 21.02; 21.03; 21.04; 21.05; 21.07; 21.10  
 filing date, original 19.02; 21.06  
 filing of prior art (see prior art, filing of)  
 filing, PCT 2.04; 2.06; 3.01; 4.01; 7.04.03; 17.01; 21.01; 21.04; 21.06  
 filing, second 3.01; 4.01; 5.01; 19.01; 19.02  
 final action 1.02; 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 16.06; 16.07; 16.08  
 final product 8.04.01; 10.03.04  
 first-to-file 11.04  
 forfeiture 15.01; 15.03; 15.03.01; 15.04; 15.04.01; 15.08  
 fraudulent intent 14.01  
 Fry v. Commissioner 11.07; 14.10.04

## G

general inquiry 2.02; 2.03.01; 2.03.02; 2.04; 2.04.01  
 Gilbert v. Sandoz 7.07; 8.06; 12.04  
 Gilbert, Hoechst Pharmaceutical v. 8.06; 12.04  
 Gilbert, Rhône-Poulenc v. 7.07; 8.06; 12.04  
 Gilcross, Sandoz v. 7.07; 8.06; 12.04  
 grace period 11.01.02; 11.03; 11.04.01  
 Gypsum, Lime and Canadian Gypsum v. 11.01; 11.02.01.02; 11.07; 12.04

## H

hand-entered amendments 13.10  
 hearing 1.02; 16.01; 16.03; 16.05; 16.06  
 Hewlett Packard, Burton Parsons v. 8.06; 14.12  
 Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert 8.06; 12.04  
 Hoffmann-La Roche v. Commissioner 8.04.01; 8.06

## I

IPC (see International Patent Classification)  
 ITE (see Information and Technology Exploitation)  
 improvement 2.04.02; 11.01; 11.02.01.02; 12.02; 23.03

## G

garde (mise en...) 7.02  
 Gazette des brevets 1.03; 2.02.01; 4.04; 15.05; 20.04.03  
 Gilbert, Hoechst Pharmaceutical v. 8.06; 12.04  
 Gilbert, Rhône-Poulenc v. 7.07; 8.06; 12.04  
 Gilbert v. Sandoz 7.07; 8.06; 12.04  
 Gilcross, Sandoz v. 7.07; 8.06; 12.04  
 Gypsum, Lime, Canadian Gypsum v. 11.01; 11.02.01.02; 11.07; 12.04

## H

Hewlett Packard, Burton Parsons v. 8.06; 14.12  
 Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert 8.06; 12.04  
 Hoffmann-La Roche v. Commissaire 8.04.01; 8.06

## I

IET (voir information et exploitation de la technologie)  
 imprimés 4.03; 5.03.03; 12.03.01  
 inadvertance 14.01; 14.08

inadvertence 14.01; 14.08  
 incomplete application 2.06.01; 4.01.01; 4.02; 8.01.02; 13.07; 13.10  
 incomplete response 13.06; 13.06.03  
 incorporation by reference 7.04.05  
 incorrect citation 11.06.01  
 indented subclass 17.04; 17.04.01  
 industrial applicability 21.04; 21.08.03  
 industrial value 12.03  
 informal application 2.06.01; 4.03  
 informal claim 13.06.01; 13.10  
 Information and Technology Exploitation (ITE) 23.00; 23.03  
 infringement 2.06.02; 23.04  
 ingenuity 11.01; 11.02.01.02  
 inoperative patent 14.01; 14.09  
 inquiry 2.04; 2.04.01  
 inquiry (status) 2.03.01  
 inspection of documents 1.03  
 inspection of specifications 4.04; 7.05.02  
 insufficiency 7.04.02  
 intent to claim 14.08; 14.09; 21.10  
 interest (reference of) 11.02; 11.02.02; 11.06  
 intermediaries 23.02  
 intermediate 3.08; 8.04.01; 10.03.01; 10.03.04; 14.07.02  
 international application (PCT) 21.02; 21.03; 21.04; 21.07; 21.08; 21.08.01; 21.08.02; 21.09; 21.10  
 International bureau 21.00; 21.01; 21.04; 21.05; 21.06; 21.08; 21.08.01; 21.08.03; 21.10  
 international code 7.04.03  
 international phase (PCT) 21.02; 21.03  
 International Preliminary Examination  
     Authority 21.03; 21.06; 21.08; 21.08.03  
 International Searching Authority 21.03; 21.04; 21.05; 21.06; 21.08.02  
 International Search Report 21.08.01  
 International Patent Classification (IPC) 23.01; 23.04  
 interpretation of patents 2.02.03  
 Interpretation Act 10.05.01; 15.01  
 interview 1.02  
 invention 12.02; 12.02.01; 12.02.02; 12.03  
 inventive concept 10.01; 10.02.03; 10.03.01  
 inventive ingenuity 11.01; 11.02.01.02  
 inventive matter 3.01; 8.05.02  
 inventive step 7.01; 21.08.03  
 inventors' certificates 2.04.01  
 issue date 11.03; 22.04.01

incomplètes (demandes...) 2.06.01; 4.01.01; 4.02; 8.01.02; 13.07; 13.10  
 incomplètes (réponses...) 13.06; 13.06.03  
 incorporation au moyen de renvoi 7.04.05  
 industrielle (valeur...) 12.03  
 Information et exploitation de la technologie (IET) 23.00; 23.03  
 ingéniosité 11.01; 11.02.01.02  
 initiation de la phase nationale 21.10  
 inopérant (brevet...) 14.01; 14.09  
 inspection de documents 1.03  
 inspection des mémoires descriptifs 4.04; 7.05.02  
 inspection par le public 10.06; 11.03  
 insuffisance 7.04.02  
 intention de frauder 14.01  
 intention de revendiquer 14.08; 14.09; 21.10  
 intermédiaires 23.02  
 international (systèmes...de numérotage en code) 13.04.01  
 interprétation (Loi d'...) 10.05.01; 15.01  
 inventeurs (certificats d'...) 2.04.01  
 inventeur (nom de l'...) 7.04.03; 11.05; 21.10  
 inventif (concept...) 7.01; 21.08.03  
 invention 12.02; 12.02.01; 12.02.02; 12.03  
 invention (absence d'...) 11.02.01.02; 11.03  
 inventions (classification des...) 17.04.01  
 inventive (étape...) 7.01; 21.08.03  
 irrégulières (demandes...) 2.06.01; 4.03



## K

King (the) v. American Optical 8.05

## L

lack of invention 11.02.01.02; 11.03  
 laid open applications 2.04.02; 7.04  
 language, official (see official language)  
 lapsed patents 2.02.02; 15.05; 22.04.05  
 Lightning Fastener v. Colonial Fastener  
 8.02.02; 8.06; 11.07; 12.04  
 linking claims 10.03.02  
 location of Office 1.01

## M

mail 13.01; 13.03; 16.02; 16.07; 20.04.03  
 maintenance fees (see fees, maintenance)  
 Mallory, O'Cedar v. 11.07; 12.02.02; 12.04;  
 14.12  
 Markush claims 10.03.03  
 Martin and Biro Swan v. Millwood 8.02.02  
 matter (living) 12.01; 12.03.02  
 McPhar Engineering v. Sharpe Instruments  
 8.06; 11.07  
 means claim 8.02; 8.02.01; 8.02.02  
 medicine 9.01; 9.04  
 method of use 8.05.03; 10.02.02  
 Micro Products v. Acetol 7.07; 8.06  
 microbiological process 9.01; 9.02; 9.03; 9.04  
 Micromedia Limited 2.02.01  
 Millwood, Martin and Biro Swan v. 8.02.02  
 Minerals Separation v. Noranda Mines 7.07;  
 8.06; 10.09  
 minor errors 13.08; 13.10; 13.12; 13.13;  
 misjoinder 14.08  
 missing numbers 7.04.04  
 mistake 14.01; 14.07; 14.08  
 mode of operation 7.01; 7.02;  
 Monsanto v. Commissioner 14.12  
 mosaic of references 11.02.01.01  
 multiple priority 3.07

## K

King (the...v. American Optical) 8.05

## L

Lightning Fasteners v. Colonial Fastener 8.02.02;  
 8.06; 11.07; 12.04  
 limites spécifiques 8.01.01; 8.01.04  
 Loi d'interprétation 10.05.01; 15.01

## M

Mallory, O'Cedar v. 11.07; 12.02.02; 12.04; 14.12  
 manquants (numéros...) 7.04.04  
 «Markush» 10.03.03  
 marque de commerce enregistrée 7.05; 7.05.02;  
 7.05.04  
 Martin and Biro Swan v. Millwood 8.02.02  
 matière non-brevetable 12.03.01  
 matière vivante 12.01; 12.03.02  
 McPhar Engineering v. Sharpe Instruments 8.06;  
 11.07  
 médicament 9.01; 9.04  
 Micro Products v. Acetol 7.07; 8.06  
 microbiologie, procédé 9.01; 9.02; 9.03; 9.04  
 Micromédia Ltée 2.02.01  
 Millwood, Martin et Biro Swan v. 8.02.02  
 Minerals Separation v. Noranda Mines 7.07; 8.06;  
 10.09  
 mis à la disponibilité du public 1.03; 1.03.01; 3.01;  
 10.05; 10.05.06; 10.06; 13.02.01; 15.02; 16.07;  
 20.03.02  
 mise en garde 7.02  
 modalités de dépôt 3.01; 3.02; 3.03; 3.08; 4.01;  
 4.01.04; 4.02; 4.04; 19.02; 19.03; 19.04; 21.04; 21.07  
 modèle 4.03; 5.03.03; 12.03.01  
 modèles d'utilité 3.04  
 modes d'emploi 6.06; 8.05.03; 10.02.02  
 modification différée 13.04; 13.04.01; 13.04.02;  
 13.10  
 modification de la pétition 5.02.02  
 modifications 5.02.02; 7.06; 9.04; 9.05; 13.02;  
 13.02.01; 13.02.02; 13.02.03; 13.03; 13.04; 13.04.01;  
 13.04.02; 13.05; 13.06; 13.06.01; 13.06.02; 13.06.03;  
 13.07; 13.08; 13.09; 13.10; 13.11; 13.12; 13.13

modifications après acceptation 13.03; 13.07; 13.09;  
13.10; 13.11; 13.12  
modifications (conditions imposées aux...) 6.03  
modifications des dessins 7.06; 13.04.02  
modifications volontaires 9.04; 13.02.01; 13.02.02;  
13.03  
Monsanto c. Commissaire 14.12  
mosaïque de documents 11.02.01.01  
motifs justifiant une redélivrance 14.01; 14.02;  
14.03; 14.05; 14.07; 14.08; 14.10.04  
moyens (revendications en termes de...) 8.02;  
8.02.01; 8.02.02  
multiple (priorité...) 3.07

## N

name (inventor's) 7.04.03; 11.05; 21.10  
name (trade) 7.05; 7.05.03  
national phase (PCT) 21.03; 21.08.03; 21.09;  
21.10  
newly appointed examiner 1.02  
new matter 3.01; 3.06; 4.03; 7.06; 10.05.02;  
13.02.01; 13.09; 14.04  
non-statutory subject matter 12.03.01  
Noranda Mines, Minerals Separation v. 7.07;  
8.06; 10.09  
Northern Electric v. Brown's Theatres  
12.02.01; 12.03; 12.04  
notice of allowance 2.09; 13.03; 13.04.01;  
15.03  
novelty 11.01.01; 11.01.02; 11.01.03;  
11.02.01.01  
numbering (international code) 7.04.03  
number (missing) 7.04.04  
number (of patent) 2.02.02  
number (telephone) 1.01; 2.02;

## O

obviousness 11.02.01.02  
O'Cedar v. Mallory 11.07; 12.02.02; 12.04;  
14.12  
Office (address) 1.01; 2.01  
Office, District, Regional 2.02; 2.02.01; 4.00;  
13.01; 21.04; 23.02;  
Office (location) 1.01  
Office Record (Patent) 1.03; 2.02.01; 4.04;  
15.05; 20.04.03  
Office (Regional) 2.02; 2.02.01; 4.00; 13.01;  
21.04

## N

nom de l'inventeur 7.04.03; 11.05; 21.10  
nomination d'agent 5.03  
noms commerciaux 5.02.03; 7.05; 7.05.03  
non-autorisées (corrections...) 13.08  
non-évidence 11.02.01.02; 12.01  
non-satisfaisantes (réponses...) 13.06; 16.04  
Noranda Mines, Minerals Separation v. 8.06; 10.09  
Northern Electric v. Brown's Theatres 12.02.01;  
12.03; 12.04  
nouveau 11.01.01; 11.01.02; 11.01.03; 11.02.01.01  
nouveau absolue 11.03  
nouveau examinateur 1.02  
nouvelle matière 3.01; 3.06; 4.03; 7.06; 10.05.02;  
13.02.01; 13.09; 14.04  
numéro de demande 2.02.02; 7.04.03  
numéro de téléphone 1.01; 2.02  
numéros de série 2.02.02  
numéros manquant 7.04.04

## O

OEB (voir Office européen des brevets)  
OMPI (Organisation mondiale de la propriété  
intellectuelle) 21.00  
O'Cedar v. Mallory 11.07; 12.02.02; 12.04; 14.12  
Office européen des brevets 21.08.02; 21.08.03  
office récepteur (PCT) 21.04; 21.06  
ordinateur 12.03.01  
ordre consécutif 7.03; 13.04.01  
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle  
(OMPI) 21.00

"opened" applications 1.03; 1.03.01; 2.02.01; 2.02.02; 2.02.04; 2.04.02; 2.08; 2.08.02; 11.03; 17.04.01; 23.01  
 opened to public inspection 1.03; 1.03.01; 3.01; 10.05; 10.05.06; 10.06; 13.02.01; 15.02; 16.07; 20.03.02  
 opinions on patentability 2.02.04  
 ordinary skill 11.02.01.02  
 outstanding action 2.03.01; 11.06.01; 13.03  
 overlapping matter 11.04.01

## P

PCT (see Patent Cooperation Treaty)  
 PEP (see Public Education Program)  
 pages missing 4.01.03  
 parent application 2.06.01; 3.08; 10.04; 10.05; 10.05.01; 10.05.02; 10.05.03; 10.05.04; 10.05.06; 10.06; 10.07; 10.08; 22.03  
 partial priority 3.07  
 patent agent 2.02.03; 2.03.01; 5.03; 5.03.03; 14.07.01  
 Patent Appeal Board (PAB) 1.02; 13.06.02; 13.07; 16.01; 16.05; 16.06; 19.04  
 Patent Cooperation Treaty (PCT) 2.04; 2.04.02; 2.06.01; 3.01; 4.01; 7.04.03; 13.06.04; 17.01; 21.00; 21.01; 21.02; 21.03; 21.04; 21.06; 21.08.03; 21.09  
 patent (defective) 14.01; 14.09  
 patent (design) 2.04.01; 12.03.01  
 patent (inoperative) 14.01; 14.09  
 patent number 2.02.02; 2.04.02  
 Patent Office (address) 1.01; 2.01  
 Patent Office (location) 1.01  
 Patent Office Record 1.03; 2.02.01; 4.04; 15.05; 20.04.03  
 patentability 20.04.02  
 per se, claims 9.04; 9.05; 10.03.01  
 person (authorized) 1.03  
 petition 2.05; 3.08; 4.01; 5.01; 5.02; 5.02.01; 5.02.02; 5.03.01; 5.04; 10.05.02; 10.05.05; 14.10.01; 14.10.03; 19.04  
 petition for reissue 13.07; 14.09; 14.10.01; 14.10.03  
 petty patent 2.04.01; 3.04  
 Pope v. Spanish River 11.02.01.01; 11.07  
 postponement 2.07  
 preamble 13.04.01; 16.02  
 principal agent 5.03.01; 5.03.02  
 printed matter 4.03; 5.03.03; 12.03.01  
 prior art 2.08; 2.08.01; 11.01.03; 20.02; 20.03.02; 20.04.02; 21.08.02

## P

PCT (voir Traité de coopération en matière de brevets)  
 PEP (voir Programme d'éducation du public)  
 partielle (priorité...) 3.07  
 pays unioniste 3.01  
 personne versée dans la technique 7.01; 7.02; 21.04  
 personnes autorisées 1.03  
 pétition 2.05; 3.08; 4.01; 5.01; 5.02; 5.02.01; 5.02.02; 5.03.01; 5.04; 10.05.02; 10.05.05; 14.10.01; 14.10.03; 19.04  
 pétition aux fins de redélivrance 13.07; 14.09; 14.10.01; 14.10.03  
 pétition (modifications de la...) 5.02.02; 7.06  
 pétition (souscription de la...) 5.02.01; 5.05  
 phase internationale (PCT) 21.02; 21.03  
 phase nationale (PCT) 21.03; 21.08.03; 21.09; 21.10  
 Pope v. Spanish River 11.02.01.01; 11.07  
 préambule 13.04.01; 16.02  
 précis 4.01; 4.01.01; 6.01; 6.02; 6.03; 6.04; 6.05; 6.06; 21.04  
 précis (contenu des...) 6.01  
 précis (examen des...) 6.03  
 précise (description...) 7.01; 7.02; 7.03; 7.03.01; 14.07.05; 19.03  
 premier déposant 11.04  
 principal (agent...) 5.03.01; 5.03.02  
 priorité conventionnelle ch. 3; 11.01.01  
 priorité conventionnelle (date de...) 1.03; 11.01.01; 11.03; 11.04; 11.04.01; 21.02; 21.08.01; 21.08.03; 21.10  
 priorité (demande de) 1.03; 3.01; 3.08  
 priorité partielle 3.07  
 priorité multiple 3.07  
 procédé microbiologique 9.01; 9.02; 9.03; 9.04  
 procédé-produit (relation...) 8.04; 8.04.01; 8.04.02; 9.03; 9.04; 10.02; 10.02.01; 12.03.01  
 produit final 8.04.01; 10.03.04  
 produit-par-le-procédé 8.04; 8.04.01



prior art, filing of 2.08; 2.08.01; 10.05.04; 17.01  
 priority (convention) Ch. 3; 11.01.01  
 priority (date) 1.03; 11.01.01; 11.03; 11.04; 11.04.01; 21.02; 21.08.01; 21.08.03; 21.10  
 priority (multiple) 3.07  
 priority (partial) 3.07  
 priority (request for) 1.03; 3.01; 3.08;  
 process-dependent product 9.03; 9.04  
 process, microbiological 9.01; 9.02; 9.03; 9.04  
 process-product relationship 8.04; 8.04.01; 8.04.02; 9.03; 9.04; 10.02; 10.02.01; 12.03.01  
 process, product, apparatus 10.02; 10.02.03; 10.02.04; 10.02.05; 11.01; 14.06  
 prosecution terminated 16.08  
 protest 2.08; 2.08.01; 2.08.02  
 protestor 2.08; 2.08.01  
 public disclosure 11.01.02; 13.02.01  
 Public Education Program (PEP) 23.00; 23.03  
 public inspection 10.06; 11.03  
 publication 2.02.01; 2.08; 11.03; 11.05; 20.02; 21.00; 21.03  
 Public Search Room 1.04

## R

RXB (see Re-examination Board)  
 reasons for reissue 14.01; 14.02; 14.03; 14.05; 14.07; 14.08; 14.10.04  
 receiving office (PCT) 21.04; 21.06  
 Record (Patent Office) 1.03; 2.02.01; 4.04; 15.05; 20.04.03  
 re-examination Ch. 20  
 Re-examination Board (RXB) 20.04  
 Re-examined Patents, Status of 20.04.06  
 reference (applied) 2.08.01; 7.04; 7.04.01; 8.03  
 Regional Offices 2.02.01; 4.00; 23.02  
 registered patent agent 2.02.03; 5.03  
 registered trade-mark 7.05; 7.05.02; 7.05.04  
 reinstatement 15.04.01; 15.04.02; 15.07; 15.08; 22.03.03  
 reissue 14.01; 14.03; 14.04; 14.05; 14.06; 14.07; 14.08; 14.09; 14.10; 14.10.02; 14.10.03; 14.10.04  
 reissue applications 2.02.02; 2.06.04; 14.02; 14.09; 14.10; 14.10.02; 14.10.03; 14.10.04  
 reissue petition 13.07; 14.09; 14.10.01; 14.10.03  
 reissue (reasons) 14.01; 14.02; 14.03; 14.05; 14.07; 14.08; 14.10.04  
 rejection (final) 1.02

produit (procédé...appareil) 10.02; 10.02.03; 10.02.04; 10.02.05; 11.01; 14.06  
 Programme d'éducation du public (PEP) 23.00; 23.03  
 prolongation de délais 2.06.03; 2.07; 3.05; 10.05.01; 13.04.01; 13.04.03; 13.06; 14.09; 15.04; 15.04.01; 15.06; 15.07; 16.02; 16.05; 19.04; 21.09  
 prolongation de monopole 11.04.01  
 protestataire 2.08; 2.08.01  
 protestations 2.08; 2.08.01; 2.08.02  
 publications 2.02.01; 2.08; 11.03; 11.05; 20.02; 21.00; 21.03  
 publique (salle de recherche...) 1.04

## R

rapport annulé 11.06; 13.03  
 rapport de recherche internationale 21.08.01  
 recherche, document 1.04; 2.04; 2.04.02; 6.05  
 recherche, dossier 6.05; 17.01; 20.04.04  
 recherche (salle de...publique) 1.04  
 redélivrance 14.01; 14.03; 14.04; 14.05; 14.06; 14.07; 14.08; 14.09; 14.10; 14.10.02; 14.10.03; 14.10.04  
 redélivrance (examen des demandes de...) 2.02.02; 2.06.04; 14.02; 14.09; 14.10; 14.10.02; 14.10.03; 14.10.04  
 redélivrance (motifs justifiant une...) 14.01; 14.02; 14.03; 14.05; 14.07; 14.08; 14.10.04  
 redélivrance (pétition aux fins de...) 13.07; 14.09; 14.10.01; 14.10.03  
 réexamen ch. 20  
 relation procédé-produit 8.04; 8.04.01; 8.04.02; 9.03; 9.04; 10.02; 10.02.01; 12.03.01  
 renonciation 14.11; 14.12  
 renumérotage 4.04; 13.04.01  
 renvoi (incorporation au moyen de...) 7.04.05  
 réponses incomplètes 13.06; 13.06.03  
 réponses non-satisfaisantes 13.06; 13.06.02  
 réponses satisfaisantes 13.06; 13.06.01  
 représentant 5.04; 11.03; 14.11; 23.02

renumbering 4.04; 13.04.01  
 representative 5.04; 11.03; 14.11; 23.02  
 request for examination 2.05; 2.06.01; 2.06.03;  
 10.05; 10.05.02; 10.05.03; 10.07; 11.04.01;  
 13.02.01; 13.02.02; 13.04; 18.00.02  
 request for re-examination 20.01; 20.03.02  
 requester (re-examination) 20.02; 20.03;  
 20.03.01; 20.03.02; 20.04.01; 20.04.02; 20.04.03  
 requirement (filing) 3.01; 3.02; 3.03; 3.08;  
 4.01; 4.01.04; 4.02; 4.04; 19.02; 19.03; 19.04;  
 21.04; 21.07  
 response (incomplete) 13.06; 13.06.03  
 response (satisfactory) 13.06; 13.06.01  
 response (unsatisfactory) 13.06; 13.06.02  
 restoration 15.03.01; 15.04.01; 15.08  
 review (request for) 16.01; 16.02; 16.03;  
 16.04; 16.05; 16.06  
 Rhône-Poulenc v. Gilbert 7.07; 8.06; 12.04  
 Rohm & Hass v. Commissioner of Patents  
 10.09

## S

Sandoz, Gilbert v. 7.07; 12.04  
 Sandoz v. Gilcross 7.07; 12.04  
 satisfactory response 13.06.03; 16.03  
 Scully Signal v. York Machine 7.07; 8.06  
 seal (company) 5.02.01  
 search, document 1.04; 2.04; 2.04.02; 6.05  
 search, file 6.05; 17.01; 20.04.04  
 search folio 6.05; 17.01; 20.04.04  
 Search Room 1.04  
 second filing (see filing, second)  
 self collision 11.04.01  
 serial numbers 2.02.02  
 Sharpe Instruments, McPhar Engineering v.  
 8.06; 11.07  
 Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents  
 8.06; 12.04  
 Short Milling v. Continental Soya 10.09;  
 11.07; 14.12  
 signing officer 5.02.01  
 simultaneous issue 2.06.04; 2.07.01

requête d'examen 2.05; 2.06.01; 2.06.03; 10.05;  
 10.05.02; 10.05.03; 10.07; 11.04.01; 13.02.01;  
 13.02.02; 13.04; 18.00.02  
 requête faite verbalement 2.06  
 restauration 15.03.01; 15.04.01; 15.08  
 restauration (taxe de...) 15.03.01; 15.08  
 résultat unitaire 8.05  
 résumé de l'examinateur 16.05  
 rétablissement 15.04.01; 15.04.02; 15.07; 15.08;  
 22.03.03  
 rétablissement (taxe de...) 15.04.01; 15.04.02; 15.08  
 retrait d'acceptation 2.09  
 retrait de demande 2.06.01; 2.09; 15.01; 15.02  
 retrait par le demandeur 2.06; 11.06; 15.02  
 retrait (sous-classes en...) 17.04; 17.04.01  
 revendications annulées 13.04.03; 14.07.02; 14.08  
 revendications chaînons 10.03.02  
 revendications, dépendance 13.04.01; 21.04  
 revendications dépendantes 8.03; 8.03.01  
 revendications du type «Markush» 10.03.03  
 revendications en termes de moyens 8.02; 8.02.01;  
 8.02.02  
 revendications (exigences des...) 8.04  
 revendications irrégulières 13.06.01; 13.10  
 revendications visant l'usage 10.02.02; 8.05.03;  
 10.02.04  
 revendiquer (défaut de...) 14.07.01; 14.07.02; 15.04  
 revendiquer (intention de...) 14.08; 14.09; 21.10  
 Rhône-Poulenc v. Gilbert 7.07; 8.06; 12.04  
 Rohm & Hasas v. Commissioner of Patents 10.09

## S

SIT (voir Services d'information technologique)  
 Sandoz, Gilbert v. 7.07; 12.04  
 Sandoz v. Gilcross 7.07; 12.04  
 satisfaisantes (réponses...) 13.06.03; 16.03  
 sceau de la compagnie 5.02.01  
 Scully Signal v. York Machine 7.07; 8.06  
 série (numéros de...) 2.02.02  
 Services d'information technologique (SIT) 1.04;  
 17.01; 17.03; 23.04  
 Sharpe Instruments, McPhar Engineering v. 8.06;  
 11.07  
 Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents 8.06;  
 12.04  
 Short Milling, Continental Soya v. 10.09; 11.07;  
 14.12  
 signataire 5.02.01  
 simultanées (émissions...) 2.06.04; 2.07.01  
 sommaire 16.05  
 sous-classes (arrangements des...) 17.04  
 sous-classes en retrait 17.04; 17.04.01

skill (artistic) 12.03  
 skill (ordinary) 11.02.01.02  
 skilled person 7.01; 7.02; 21.04  
 Spanish River, Pope v. 11.02.01.01; 11.07  
 special order 2.06.02  
 specific limitation 8.01.01; 8.01.04  
 Spun Rock Wools, Fiberglas v. 11.07; 12.04  
 state of the art 11.01.01; 11.02; 11.02.01.02;  
 11.02.02; 23.02  
 status inquiry 2.03.01  
 step (inventive) 7.01; 21.08.03  
 subcombination 8.05; 10.03.01; 10.03.02;  
 14.07.02  
 summary (examiner's) 16.05  
 superiority of classes 17.03  
 Supreme Court 16.08

## T

TIS (see Technological Information Services)  
 taxe de traitement 21.06  
 Technological Information Services (TIS)  
 1.04; 17.01; 17.03; 23.04  
 telephone number 1.01; 2.02  
 Tennessee Eastman v. Commissioner of  
 Patents 8.06  
 term of patent 22.02  
 time limit 2.07; 3.05; 10.05.01; 13.03.01;  
 13.03.03; 13.04.01; 13.05; 14.09; 15.04;  
 15.04.01; 15.05; 15.06; 15.07; 16.02; 16.05;  
 19.04; 21.02  
 title 5.02.03; 7.01.01; 11.05; 13.08; 13.12;  
 17.04; 17.04.01  
 trade-mark 5.02.03; 7.05; 7.05.01; 7.05.02;  
 7.05.03; 7.05.04; 23.01  
 trade name 5.02.03; 7.05; 7.05.03  
 translation 21.02; 21.08.01; 21.10  
 treatment 12.03.01  
 trial or experimentation 7.01

sous-combinaison 8.05; 10.03.01; 10.03.02; 14.07.02  
 souscription de la pétition 5.02.01; 5.05  
 Spanish River, Pope v. 11.02.01.01; 11.07  
 spéciales (ordonnances...) 2.06.02  
 spécifiques (limites...) 8.01.01; 8.01.04  
 Spun Rock Wools, Fiberglas v. 11.07; 12.04  
 supériorité des classes 17.03  
 suprême (Cour...) 16.08  
 suspens (action en...) 2.03.01; 11.06.01; 13.03  
 système international de numérotage de code  
 13.04.01

## T

taxe d'avancement d'examen 2.06; 2.06.03  
 taxe de demande de division 2.06; 3.08; 10.07  
 taxe de dépôt 4.01; 4.01.02; 14.09  
 taxe de maintien (brevets) 15.05; 22.01; 22.02;  
 22.04; 22.04.01; 22.04.03; 22.04.05  
 taxe de maintien (demandes) 15.04; 15.04.02;  
 15.05; 22.01; 22.03; 22.03.01; 22.03.02; 22.03.03;  
 22.04.01  
 taxe de recherche 21.06  
 taxe de restauration 15.03.01; 15.08  
 taxe de rétablissement 15.04.01; 15.04.02; 15.08  
 taxe de transmission 21.06  
 taxe d'examen 21.06  
 taxe finale 2.07; 2.07.01; 2.09; 13.07; 13.10; 13.13;  
 15.03  
 taxe nationale 21.10  
 taxes, rappel 22.04.04  
 technique (état de la...) 11.01.01; 11.02;  
 11.02.01.02; 11.02.02; 23.02  
 technique (personne versée dans la...) 7.01; 7.02;  
 21.04  
 téléphone (numéro de...) 1.01; 2.02  
 Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents  
 8.06  
 terme d'un brevet 22.02  
 titre 5.02.03; 7.01.01; 11.05; 13.08; 13.12; 17.04;  
 17.04.01  
 traduction 21.02; 21.08.01; 21.10  
 Traité de coopération en matière de brevets (PCT)  
 2.04; 2.04.02; 2.06.01; 3.01; 4.01; 7.04.03; 13.06.04;  
 17.01; 21.00; 21.01; 21.02; 21.03; 21.04; 21.06;  
 21.08.03; 21.09



## U

unauthorized correction 13.08  
unitary result 8.05  
unity of invention 10.01; 10.02; 10.02.01  
unobviousness 11.02.01.02; 12.01  
"unopened" applications 1.03; 2.03.01; 2.04;  
2.04.02; 2.08;  
unsatisfactory response 13.06; 16.04  
use claims 8.05.03; 10.02.02; 10.02.04  
use, method of 6.06; 8.05.03; 10.02.02  
use (new) 6.06  
use or sale 2.06.02  
utility 3.04; 7.02; 8.05.03; 10.02.02; 10.03.01;  
11.01; 12.02.01; 12.02.02; 12.03; 17.02  
utility model 3.04

## V

validity 2.02.03; 23.04  
verbal request 2.06  
voluntary amendment 9.04; 13.02.01;  
13.02.02; 13.03

## W

WIPO (World Intellectual Property  
Organization) 21.00  
warning 7.02  
withdrawal by applicant 2.06; 11.06; 15.02  
withdrawal of application 2.06.01; 2.09; 15.01;  
15.02  
withdrawal from allowance 2.09

## Y

York Machine, Scully Signal v. 7.07; 8.06

## U

unitaire (résultat...) 8.05  
usage (nouvel...) 6.06  
usage ou vente 2.06.02  
utilité 3.04; 7.02; 8.05.03; 10.02.02; 10.03.01; 11.01;  
12.02.01; 12.02.02; 12.03; 17.02  
utilité (modèles d'...) 3.04

## V

valeur industrielle 12.03  
validité 2.02.03; 23.04  
vente (usage) 2.06.02  
verbales (requêtes...) 2.06  
versée dans la technique (personne...) 7.01; 7.02;  
21.04  
vivante (matière...) 12.01; 12.03.02  
volontaires (modifications...) 9.04; 13.02.01;  
13.02.02

## W

## Y

York Machine (Scully Signal v.) 8.06













